



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 3/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 049 525.2

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Juni 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Oktober 2014 und 23. April 2015 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

WorksTeam

ist am 11. Juni 2014 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren

Klasse 04: Technische Öle; technische Fette; Schmiermittel; Brennstoffe [einschließlich Motorentreibstoffe] und Leuchtstoffe;

Klasse 07: Elektromotoren für Modellautos, -flugzeuge und -boote;

Klasse 09: Ladegeräte für elektrische Akkumulatoren; Fernsteuerungsgeräte für Modellfahrzeuge, -flugzeuge und -boote; Batterien und Akkumulatoren [elektrisch]; Fahrtenregler;

Klasse 28: Spiele; Spielzeug; Turnartikel, soweit diese nicht in anderen Klassen enthalten sind; Sportartikel, soweit diese nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reifen für Modellfahr-

zeuge; Karosserien für Modellfahrzeuge; Fahrgestelle für
Modellfahrzeuge

angemeldet worden.

Mit Beschlüssen vom 16. Oktober 2014 und 23. April 2015, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 28 des DPMA die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Der Bezeichnung „WorksTeam“ fehle für die beanspruchten Waren die Unterscheidungskraft, denn die angesprochenen Verkehrskreise würden das Anmeldezeichen nicht als Herkunftshinweis wahrnehmen, vielmehr rufe das Zeichen lediglich sachbezogene Assoziationen hervor. „WorksTeam“ werde nicht zuletzt wegen der klanglichen Nähe zum deutschen Begriff „Werksteam“ ohne weiteres im Sinne von „Werks-, Betriebs-, Arbeitsmannschaft bzw. -gruppe“ erfasst. Die Bezeichnung besitze einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Aussagegehalt, wenn gleich vor allem Umstände gegeben seien, die in einem engen beschreibenden Bezug zu den Waren stünden. „Werksteams“ gebe es auch im Modellbau. Eine Firma, die sich ein Werksteam leiste, nehme an Leistungsprüfungen teil, um Produkte zu optimieren, außerdem mache sie Werbung für ihre Produkte. Die werbende Herausstellung des Begriffs „Werksteam“ oder „WorksTeam“ sei damit ein wesentlicher warenbezogener Umstand für sämtliche hier beanspruchten Waren.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 28 des DPMA vom
6. Oktober 2014 und 23. April 2015 aufzuheben.

Der Beschwerdeführer macht geltend, dass es den Begriff „WorksTeam“ in der englischen Sprache so nicht gebe. Selbst wenn die Wortbildung „works team“ in der englischen Sprache verwendet werde, komme es hierauf nicht an, denn das

Anmeldezeichen werde gerade nicht in zwei Wörtern geschrieben. Vielmehr bilde es einen fantasievollen Gesamtbegriff. Zwar werde nicht in Abrede gestellt, dass der inländische Verkehr die Wörter „team“ und „work“ kenne und ihm auch die Bezeichnung „Teamwork“ geläufig sei. Von diesem Begriff unterscheide sich die angemeldete Wortbildung aber deutlich. Es sei insbesondere unwahrscheinlich, dass der Verkehr das ihm bekannte Verb „to work“ mit „Werk“ gleichsetze. Die von Seiten des DPMA vorgenommene Übersetzung dränge sich damit keineswegs auf. Ungeachtet dessen habe die angemeldete Bezeichnung für die beanspruchten Waren keinen beschreibenden Inhalt oder sonstigen engen beschreibenden Bezug. Es sei nicht nachvollziehbar, warum in Bezug auf technische Öle der Begriff „Werksteam“ eine beschreibende Angabe sein solle. Gleiches gelte auch für die übrigen Waren. Anders wäre der Sachverhalt nur zu beurteilen, wenn Schutz beispielsweise für die Dienstleistungen „Veranstaltung von Autorennen, Durchführung eines Fahrertrainings u. ä. beansprucht würde, weil hiermit die Tätigkeit eines „Werksteams“ beschrieben würde. Ein derartiger beschreibender Bezug könne aber zu den hier relevanten Waren nicht festgestellt werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

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

Der Eintragung der Bezeichnung „WorksTeam“ in das Markenregister steht für die hier relevanten Waren weder ein Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) noch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) entgegen. Die angefochtenen Beschlüsse sind daher aufzuheben.

1. Das Anmeldezeichen weist insbesondere die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

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 GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 Rn. 8 – Die Vision). 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]; GRUR 2006, 233 Rn. 45 – Standbeutel; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID; BGH GRUR 2009, 949 Rn. 10 – My World; GRUR, 2008, 710 Rn. 12 – VISAGE). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, sodass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook). 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 GRUR 2018, 301 Rn. 15 Pipi-Langstrumpf-Märke; a. a. O. Rn. 12 – Link economy).

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 GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2010, 1100 Rn. 20 – TOOOR!). 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. 3 – TOOOR!). 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 Rn. 32 - DOUBLEMINT; 674 Rn. 97 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn. 38 - BIOMILD; GRUR 2003, 58 Rn. 21 – Companyline); 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 weggeführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rn. 77 f. – CELLTECH; a. a. O. Rn. 98 - Postkantoor; a. a. O. Rn. 39 f. – BI-MILD; a. a. O. Rn. 28 – SAT 2; BGH, a. a. O. – DüsseldorfCongress).

a) Gemessen an diesen Grundsätzen verfügt die Bezeichnung „WorksTeam“ für die angemeldeten Waren über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

aa) Maßgebliche Verkehrskreise sind hier neben dem jeweiligen Fachverkehr aus dem (Motor)Sportbereich und dem Spielzeug- bzw. Modellbausektor auch die Endverbraucher.

bb) Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass das angesprochene Publikum die Wortkombination „WorksTeam“ mit „Werks-, Betriebs-, Arbeitsmannschaft bzw. -team“ übersetzen und auch so auffassen wird. Die Wortkombination setzt sich – wegen der Binnengroßschreibung deutlich erkennbar – aus zwei Begriffen des englischen Grundwortschatzes zusammen, die vom inländischen Publikum ohne weiteres verstanden werden. Das englische Wort „Team“ (= Arbeitsgruppe, Mannschaft; vgl. LEO Online Wörterbuch unter dict.leo.org) bezeichnet eine Gruppe von Personen, die gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten bzw. eine Mannschaft (vgl. DUDEN Online unter www.duden.de); „Team“ ersetzt als Synonym regelmäßig den deutschsprachigen Begriff „Mannschaft“ und ist insoweit bereits seit langem Bestandteil der deutschen Alltags- und Gegenwartssprache (vgl. DUDEN Online unter www.duden.de). Das vorangestellte Wort „Works“ geht auf die Grundform „work, to work“ zurück und bedeutet als Substantiv „die Anlage, die Arbeiten, der Betrieb, das Werk“ (vgl. Leo Online Wörterbuch).

Zwar ist die Wortkombination „WorksTeam“ in der konkret angemeldeten Form lexikalisch nicht nachzuweisen, gleichwohl ist es in Getrennschreibung – nämlich als „works team“ – im Sinne von „Werksmannschaft, Werksteam“ erfasst und wird auch so verwendet (vgl. dict.cc Wörterbuch Englisch-Deutsch; Wikipedia The Free Encyclopedia unter en.wikipedia.org: „A works team (sometimes factory team) is a sports team that is financed and run by a manufacturer or other business. Sometimes, works teams contain or are entirely made up of employees of the supporting company“.); im Bereich des Sports ist die Begriffsbildung „works team“ üblich. Dies gilt auch für die deutsche Entsprechung „Werksteam“. Als Werksteam oder Werksmannschaft (im Fußball auch Werksklub und Werkself genannt) wird im Sport dementsprechend ein Team bezeichnet, das einem Unternehmen angehört und bei dem dieses Unternehmen einen direkten Einfluss auf die sportlichen Belange des Teams hat. Zumeist wurde dieses Team als Betriebssportverein oder als Unterabteilung aus dem Unternehmen heraus gegründet (vgl. Wikipedia unter de.wikipedia.org).

Schließlich existieren im Englischen zahlreiche andere lexikalisch belegbare Wortverbindungen mit dem vorangestellten Bestandteil „works“, worauf bereits die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat; in diesen bringt „works“ als Wortbildungselement einen konkreten Bezug zu einem Betrieb bzw. Werk zum Ausdruck, etwa in Begriffen wie „works-standard specification“= Werksnorm; „works committee“= Betriebsrat; „works outing“= Betriebsausflug; „works agreement“= Betriebsvereinbarung; „works council“= Betriebsvertretung (vgl. LEO Online Wörterbuch; PONS Online-Wörterbuch).

Der inländische Verkehr wird die angemeldete Bezeichnung daher nicht als Fantasiebegriff auffassen, sondern der Wortbildung „WorksTeam“ ohne weiteres Nachdenken den für ihn naheliegendsten Bedeutungsgehalt „Werksteam/Werksmannschaft“ bzw. „Betriebsmannschaft“ entnehmen. Dass die beiden Wörter nicht, wie nach den englischen Sprachregeln üblich, getrennt und klein geschrieben sind, ist dabei unerheblich und allein nicht schutzbegründend.

Dies gilt umso mehr, als die angesprochenen Verbraucher ein Zeichen regelmäßig so aufnehmen, wie es ihnen entgegentritt und es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterziehen; ein „neuer“ Anglizismus erhält damit den Bedeutungsgehalt, der sich bei der ersten Begegnung ohne weiteres einem deutschsprachigen Verbraucher entsprechend deutschem Wortverständnis oder Wortbildungsgewohnheiten erschließt. Diese Sprachentwicklung in ihrem konkreten Gebrauch ist als sog. Pidgin-Englisch bekannt. Nach alledem wird das Anmeldezeichen nicht zuletzt wegen der klanglichen Nähe in der dargestellten Bedeutung „Werksteam“ erfasst.

cc) Ein beschreibender Zusammenhang zu den beanspruchten Waren ist damit jedoch nicht gegeben.

Die Markenstelle ist davon ausgegangen, dass sich die angemeldete Wortkombination in einem sachlichen Hinweis auf Waren erschöpfe, die im weitesten Sinn mit Hilfe eines Werks- bzw. Arbeitsteams entwickelt, produziert, geprüft, gewartet oder unterhalten werden. Entgegen der Annahme der Markenstelle weist die Bezeichnung aber keine für den inländischen Verkehr auf der Hand liegende Beschreibung von Merkmalen der in Rede stehenden Waren der Klassen 4, 7, 9 und 28 auf. „WorksTeam“ beschreibt weder deren Art oder Beschaffenheit noch enthält „WorksTeam“ eine Bestimmungsangabe; als Zielgruppenhinweis kommt „WorksTeam“ nicht in Betracht, denn es lässt sich nicht feststellen, dass die beanspruchten Waren besondere Eigenschaften aufweisen, die speziell von Werksmannschaften abgefragt werden bzw. nur auf diese Personengruppen als Abnehmerkreise zugeschnitten sind. Schließlich wird sich dem Verkehr auch bezüglich der Waren der Klasse 28 „Spiele; Spielzeug“ bei unbefangener Wahrnehmung kein entsprechendes produktbeschreibendes Verständnis aufdrängen. In Bezug auf die Waren der Klasse 28 „Spiele; Spielzeug“ mag es beispielsweise im Bereich des sog. Teambuilding Angebote geben, die auf die Förderung des Teamgeistes gerichtet sind und mit denen Aufgaben durch Teamwork bzw. als Arbeitsgruppe besser zu lösen sind; diese

Produktangebote werden inhaltlich aber nicht mit „WorksTeam“/„Werksteam, Arbeitsteam“ beschrieben, sondern mit „Teambuilding“ oder „Teamwork“. Allenfalls in Bezug auf die Durchführung entsprechender Sport- bzw. Spielveranstaltungen kommt das Anmeldezeichen als beschreibende Angabe in Betracht; solche sind hier aber nicht beansprucht.

Soweit sich die Wortkombination nach den Recherchen des Senats im Internet ermitteln lässt, handelt es sich dabei nicht um beschreibende, sondern vielmehr um zeichenmäßige Verwendungen, so z. B. Modellangabe eines Wechselstrom-Drehzahlreglers für Automodelle „*FLOW WorksTeam*“, Typenbezeichnung eines Fahrrads „*Fun Works Team Zero 26*“, Modellname eines Kinderspielzeugs „*Work Team*“, Modellangabe eines Rotors als Ersatzteil für Elektroantriebe „*X20/ X12 WorksTeam Rotor*“, Modellname einer Karosserie für ein Modellfahrzeug „*Peugeot 206 WRC Works Team*“. Den von der Markenstelle eingeführten Verwendungsbeispielen ist nur die Üblichkeit der Bildung von Werksteams in den Bereichen des Motorsports und des Modellbaus und die entsprechende Bekanntheit des Begriffs zu entnehmen, sie vermögen dagegen nicht einen inhaltlich-beschreibenden Bezug der Angabe „WorksTeam“ zu den angemeldeten Waren zu belegen. Allein der Umstand, dass die Waren *„technische Öle; technische Fette; Schmiermittel; Brennstoffe [einschließlich Motoren-treibstoffe] und Leuchtstoffe“*, *„Elektromotoren für Modellautos, -flugzeuge und -boote“*; *„Ladegeräte für elektrische Akkumulatoren; Fernsteuerungsgeräte für Modellfahrzeuge, -flugzeuge und -boote; Batterien und Akkumulatoren [elektrisch]; Fahrtenregler“* oder *„Spiele; Spielzeug; Turnartikel, soweit diese nicht in anderen Klassen enthalten sind; Sportartikel, soweit diese nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reifen für Modellfahrzeuge; Karosserien für Modellfahrzeuge; Fahrgestelle für Modellfahrzeuge“* auch von „Werks- oder Arbeitsteams“ eingesetzt oder durch diese präsentiert werden können, führt nicht zu einer im Vordergrund stehenden Sachaussage.

Soweit schließlich die Markenstelle ausführt, eine Firma – sei es im Automobilsport oder im Modellbausport –, die sich ein Werksteam leiste, nehme an Leistungsprüfungen teil, um ihre Produkte zu optimieren und mache damit Werbung, kann hieraus nicht der Schluss auf eine warenanpreisende Sachaussage gezogen werden. Die von der Markenstelle ermittelten Verwendungsnachweise lassen einen solchen Schluss jedenfalls nicht zu. Auch die eigene Recherche des Senats u. a. in der Datenbank „slogans.de“ hat schließlich nicht ergeben, dass – anders als etwa der Begriff „Teamwork“ – die angemeldete Bezeichnung im Sinne von „Werksteam/Werksmannschaft“ als qualitätsanpreisende Aussage werbeüblich geworden ist. Es spricht daher nichts dafür, dass der angesprochene Verkehr „WorksTeam“ ohne weiteres Nachdenken unmittelbar als Anpreisung dahingehend erfassen wird, dass die angebotenen Produkte durch eine Werksmannschaft geprüft wurden bzw. dort zum Einsatz kommen und daher eine hohe Qualität aufweisen, weil der Anbieter seinen Teams nur beste Produkte zur Verfügung stellt.

Es handelt sich vielmehr – wie die Markenstelle im Übrigen selbst angibt – um sachbezogene Assoziationen, die durch die Angabe „WorksTeam“ im Kontext mit den hier relevanten Waren hervorgerufen werden.

Diese inhaltlichen Zuschreibungen, die der Verkehr nach Auffassung der Markenstelle von dem Begriff des „Werkteams“ auf Waren überträgt, begründen allenfalls einen beschreibenden Anklang. Der Umstand, dass eine Marke als sprechendes Zeichen einen Hinweis nicht nur auf die betriebliche Herkunft, sondern auch auf die gekennzeichnete Ware gibt, steht der Annahme der Unterscheidungskraft jedoch nicht entgegen (vgl. BGH GRUR 2018, 301 Rn. 18 - Pippi-Langstrumpf-Marke).

Mangels einer warenbeschreibenden Sachaussage bzw. rein warenanpreisender Angabe kann dem Anmeldezeichen daher nicht die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis abgesprochen werden.

2. Im Hinblick auf die fehlende Eignung der Bezeichnung „WorksTeam“ zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren unterliegt das Zeichen auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Fi