



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 512/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2020 018 222.0

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. April 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Uhlmann und der Richterin Berner

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2024:290424B28Wpat512.22.0

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen

Viva Willingen

ist am 25. August 2020 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 35 und 41 angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 15. Dezember 2021 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für 41, durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die Anmeldung teilweise wegen mangelnder Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für folgende Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 35:

Werbung; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Marketing; Werbe- und Promotionsberatung; organisatorische und betriebswirtschaftliche Entwicklung und organisatorische und betriebswirtschaftliche Planung sowie Durchführung und begleitende Unterstützung in organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht von Werbe-, Verkaufs- und Marketingprojekten sowie von Werbeveranstaltungen; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Dienstleistungen einer

Werbeagentur; Schaufensterdekoration; Vermietung von Verkaufsständen; Vermietung von Werbeflächen;

Klasse 41:

Dienstleistungen einer Event-Agentur, nämlich Organisation und Veranstaltung von kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen [Events]; Unterhaltung; Planung, Konzeption, Umsetzung, Realisierung und Auswertung von Veranstaltungen und Reisen aller Art im Rahmen der Organisation und Veranstaltung von kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen [Events]; Veranstaltung von Tagungen, Symposien, Kongressen, Konferenzen, Fortbildungs- und Seminarreihen, Gala-Abenden [Unterhaltung], Jubiläen [Unterhaltung] und Rahmenprogrammen [Unterhaltung]; Organisation und Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, Konzerten und Musikdarbietungen; Organisation und Durchführung von Live-Veranstaltungen [Unterhaltung]; Party-Planung [Unterhaltung]; Veranstaltungen von Unterhaltungsshows [Künstleragenturen]; Veranstaltungen von Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung]; Auskünfte über Veranstaltungen [Unterhaltung]; Eintrittskartenvorverkauf [Unterhaltung]; Platzreservierungen für Unterhaltungsveranstaltungen; Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen; Vermietung von Bühnendekoration; Vermietung von Theaterdekoration; Vermietung von elektroakustischen Geräten [Unterhaltung]; Vermietung von Licht- und Tonanlagen [soweit in Klasse 41 enthalten] und sonstigen Beleuchtungsgeräten für Bühnenausstattung, Unterhaltungsveranstaltungen und Fernsehstudios.

Zur Begründung wurde ausgeführt, dass von den eben genannten Dienstleistungen Endverbraucher, Gewerbetreibende sowie Fachkreise, insbesondere aus der Werbe- und Marketingbranche, angesprochen würden. Der Zeichenbestandteil „Viva“ bzw. die Wortfolge „Viva la“ seien – kombiniert mit einem Objekt – bekannte

Ausrufe mit der Bedeutung „es lebe“. So seien Wortfolgen wie beispielsweise „viva la vida“, „viva la bavaria“, „viva la musica“ und „viva España“ im deutschen Sprachgebrauch vielfach enthalten. Das weitere Zeichenelement „Willingen“ weise auf eine Gemeinde im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Upland im nordöstlichen Teil des Rothaargebirges hin. Die angemeldete Wortfolge bedeute daher so viel wie „Es lebe Willingen“ oder „Hoch! Willingen“. Sie werde als Ausruf, sich zu Willingen zu bekennen, oder als Hinweis auf ein gefeiertes und bejubeltes Willingen aufgefasst. In Verbindung mit den von der Zurückweisung umfassten Dienstleistungen stelle das Anmeldezeichen daher lediglich eine anpreisende Aussage dar. Der Verkehr werde erwarten, dass es sich um solche Dienstleistungen handele, die einen werblichen Bezug zur deutschen Gemeinde Willingen aufwiesen. So könne man im Rahmen von Veranstaltungen und Unterhaltungsdienstleistungen der Klasse 41 sowie damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten Willingen hochleben lassen oder feiern, für Willingen werben bzw. Willingen präsentieren. Ebenso könnten die in Rede stehenden Dienstleistungen der Klasse 35 dem Hochleben Willingens dienen. Werbedienstleistungen würden üblicherweise auch zur Bewerbung von Veranstaltungen und Unterhaltungsaktivitäten mit Ortsbezug angeboten. Gegenstand, Inhalt und Bestimmung einiger Dienstleistungen der Klasse 35 könnten das „gefeierte Willingen“ sein. Die von der Anmelderin genannten Voreintragungen, insbesondere diese mit „VIVA“ in Alleinstellung, seien nicht mit dem Anmeldezeichen identisch und daher nicht vergleichbar.

Gegen die teilweise Zurückweisung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sie damit begründet, dass die Markenstelle das angemeldete Zeichen insoweit zu Unrecht als beschreibenden und anpreisenden Sachhinweis beurteilt habe. Die maßgeblichen Verkehrskreise seien der Handel und/oder der normal informierte und angemessen aufmerksame, verständige Durchschnittsverbraucher. Das Wort „VIVA“ bedeute im Spanischen als Substantiv zwar „Hochruf“ und als Ausruf „Hoch!“ oder „Hurra“. Dennoch übersetze es der Verkehr nicht automatisch in vorstehendem Sinne. Die Interpretation des Zeichenbestandteils „Viva“ seitens der Markenstelle sei abwegig und entspreche nicht dem gebräuchlichen und damit üblichen

Sprachverständnis der angesprochenen Verkehrskreise. Das Zeichen „VIVA“ habe sich ausweislich der vielen im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragenen Marken zu einem Unterscheidungsmittel für verschiedenste Waren und Dienstleistungsbereiche herausgebildet. So habe das Bundespatentgericht das Zeichen „VIVA“ in zwei Entscheidungen (29 W (pat) 119/11 - VIVA Friseure/VIVA; 26 W (pat) 36/13 - Viva Bio/VIVA) und das Gericht der Europäischen Union in einer Entscheidung (T-0107/10 vom 29. September 2011) für unterscheidungskräftig erachtet. Die Anmelderin führe unter dem Veranstaltungstitel „Viva“ seit mehr als zehn Jahren Schlagerfestivals durch und habe insbesondere am Standort Willingen ein bekanntes Veranstaltungsformat mit bis zu 20.000 Zuschauern aufgelegt. Die Veranstaltung genieße in den relevanten Verkehrskreisen bundesweite Bekanntheit, so dass sich das Anmeldezeichen nach § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt habe. Hierfür legt die Anmelderin zwei Auszüge aus der „Hessisch Niedersächsischen Allgemeinen“ (HNA) vor, in denen Folgendes ausgeführt ist:

„... Als Festival der guten Laune 2013 gestartet, ist das Party-Open-Air VIVA Willingen innerhalb von fünf Jahren zu einer bekannten und wertvollen Marke geworden. Jedes Jahr finden mehr Schlager-Fans den Weg auf das Festival-Gelände am Fuße des Ettelsbergs. Am kommenden Samstag, 17. Juni, werden bis zu 20.000 Besucher erwartet. ...“ (Ausgabe vom 13. Juni 2017)

und

„... 'VIVA Willingen' ist binnen sieben Jahren zu einer der erfolgreichsten Schlagerveranstaltungen in Deutschland geworden: 20.000 Fans werden am Samstag wieder an der Open-Air Bühne oberhalb des Sauerland-Stern Hotels erwartet. Mit Blick auf das Panorama feiern sie miteinander ein Festival der guten Laune. ...“ (Ausgabe vom 19. Juni 2019).

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 41, vom 15. Dezember 2021 aufzuheben.

Mit schriftlichem Hinweis vom 4. Juli 2023 hat der Senat der Anmelderin unter Beifügung von Recherchebelegen seine vorläufige Auffassung mitgeteilt, nach der er das Zeichen für nicht unterscheidungskräftig halte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den vorgenannten Beschluss vom 15. Dezember 2021, die Schriftsätze der Anmelderin sowie den schriftlichen Hinweis des Senats nebst der ihm beigefügten Rechercheergebnisse und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 in Verbindung mit § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „Viva Willingen“ als Marke steht in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht insoweit zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1, Abs. 5 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 - HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11

- Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 - Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 - SAT 2; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 483 Rn. 22 - test; EuGH MarkenR 2010, 439 Rn. 41 bis 57 - Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor) oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender

Bezug zu ihnen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Diesen Voraussetzungen unterliegen grundsätzlich auch spruchartige Wortfolgen wie die hier angemeldete, an deren markenrechtliche Schutzfähigkeit mithin keine strengeren Anforderungen zu stellen sind als an die von klassischen Wortmarken. Gleichwohl muss berücksichtigt werden, dass der Verkehr in einer spruchartigen Wortfolge gewöhnlich keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen sieht. Für die Zuerkennung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft ist demzufolge die positive Feststellung erforderlich, dass die in Rede stehende Wortfolge über ihre reine Werbewirkung hinaus auch die notwendige Herkunftsfunktion zu erfüllen vermag (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 285 ff.; EuGH GRUR 2004 1027 - Das Prinzip der Bequemlichkeit), wobei nicht notwendig ist, dass die Herkunftsfunktion die Werbefunktion überlagert (vgl. EuGH RS C-398/08 P - Vorsprung durch Technik). Die Unterscheidungskraft ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs insbesondere dann zu bejahen, wenn die jeweiligen Zeichen nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder beim Verkehr einen Denkprozess auslösen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 57 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK; Ströbele/ Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 298), wobei Kürze, Originalität und Prägnanz der jeweiligen Wortfolge wesentliche Indizien für die Bejahung der Unterscheidungskraft sein können.

Gemessen an diesen Maßstäben verfügt die zur Eintragung angemeldete Wortfolge „Viva Willingen“ im beschwerdegegenständlichen Umfang nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft.

2. Die vorliegend in Rede stehenden Dienstleistungen der Klasse 35 richten sich vor allem an Unternehmer und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene. Von den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 41 werden neben den Fachkreisen - z. B. aus der Veranstaltungs-, Freizeit- und Sportbranche - auch die Endverbraucher angesprochen.

3. Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den durch ein Leerzeichen getrennten Wörtern „Viva“ und „Willingen“ zusammen.

a) „Viva“ bzw. „viva“ ist die Imperativform eines Wortes aus dem romanischen Sprachkreis, z. B. der spanischen, italienischen und portugiesischen Sprache, und bedeutet „hoch!“. In Verbindung mit einem nachgestellten Substantiv hat es vornehmlich den Sinngehalt „Es lebe ...“ (vgl. Auszüge aus dem Online-Lexikon „leo.org“ als Anlagenkonvolut 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 4. Juli 2023).

Wortverbindungen mit „Viva ...“ sind auch im Inland im Sinne von „Es lebe ...“ oder „ein Hoch auf ...“ gebräuchlich. Vor der Anmeldung des gegenständlichen Zeichens wurden beispielsweise folgende Kombinationen in vorgenanntem Sinne verwendet (vgl. Anlagenkonvolut 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 4. Juli 2023; der nachfolgende Fettdruck dient der Hervorhebung):

- „**i Viva México!**“
Überschrift eines Artikels in „DIE WELT“ über Mexiko vom 28. Januar 2017,
- „**Viva España!** Spanier erobern die Bundesliga“
Überschrift eines Artikels über Fußball vom 5. Juni 2016,
- „**VIVA MEXICO**“

Werbung von Lidl Deutschland auf Facebook als Hinweis auf eine Mexiko-Woche vom 15. Juli 2015,

- „**Viva España!**“

Werbung von Aldi Nord auf Facebook für spanische Lebensmittel im Juni 2013,

- „**VIVA MCM! VIVA BERLIN!** - MCM FEIERT NEUESTE TRENDS IN BERLIN“

Überschrift eines Artikels im Internet über die Bekleidungsmarke „MCM“ mit Hinweis auf Aktivitäten bzw. Shops in Berlin vom 7. Oktober 2017,

- „**Viva Italia** - Operngala des Volkstheaters Rostock“

Überschrift eines Artikels im Internet über eine Operngala mit Bezug zu „italienischer Leidenschaft“ vom 3. Juli 2011

und

- „Zwei Tage '**Viva Balkonia**': Schön war's“

Überschrift eines Artikels im Internet über eine sog. rollende Bühne in den Straßen Berlins vom 19. April 2020.

Für kulturelle Events wurden Bezeichnungen bestehend aus „Viva ...“ und einer nachfolgenden Ortsangabe ebenfalls bereits vor dem Anmeldetag des in Frage stehenden Zeichens werblich verwendet (vgl. Anlagenkonvolut 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 4. Juli 2023, der nachfolgende Fettdruck dient der Hervorhebung):

- „Das war's: Aus für Schlagerparty **Viva Fritzlar**“

Überschrift eines Artikels über eine Schlagerparty in Fritzlar vom 1. November 2013,

- „**VIVA Fritzlar**“

Hinweis auf ein Open Air in Fritzlar am 28. Juli 2012,

- „**Viva Vechta**“

Hinweis auf ein Open Air in Vechta vom 13. Juli 2020

und

- „*DJ-Marathon und 'Viva Urbach Festival': Gastronomen werden in der Coronakrise erfinderisch*“

Überschrift eines Artikels über ein Festival vom 23. Mai 2020.

b) Der Zeichenbestandteil „Willingen“ ist der Name einer Gemeinde im nordöstlichen Teil des Rothaargebirges im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg mit ca. 6.000 Einwohnern. Willingen ist ein Wintersportort und international bekannt durch das jährlich dort stattfindende Weltcup-Skispringen, die größte Skisprungsschanze der Welt sowie die 2007 dort erbaute Biathlon-Arena. Eine wichtige Rolle spielt in der Gemeinde zudem der Partytourismus (vgl. Online-Lexikon „WIKIPEDIA“, Stichwort „Willingen (Upland)“, und Google-Recherche, Suchbegriff „Willingen Party“, als Anlagenkonvolut 4 zum gerichtlichen Hinweis vom 4. Juli 2023).

Dafür, dass der angesprochene Verkehr den Zeichenbestandteil „Willingen“ als Ortsangabe auffassen wird, spricht auch seine Endung „-ingen“. Sie kommt in vielen Ortsnamen im deutschsprachigen Raum vor. Beispielhaft seien „*Donaueschingen*“, „*Göttingen*“, „*Esslingen*“, „*Sigmaringen*“, „*Tübingen*“, „*Villingen-Schwenningen*“, „*Nördlingen*“, „*Treuchtlingen*“ oder „*Überlingen*“ genannt (vgl. Online-Lexikon „WIKIPEDIA“, Stichwort: „-ingen“, als Anlagenkonvolut 5 zum gerichtlichen Hinweis vom 4. Juli 2023).

c) In seiner Gesamtheit vermittelt das Anmeldezeichen damit die deutlich erkennbare Aussage „Es lebe Willingen“ oder „Hoch lebe Willingen“. Es reiht sich durch die Wortfolge „Viva + Ortsangabe“ in die vorgenannten zahlreichen Verwendungsbeispiele ein und stellt - im Einklang mit diesen - einen schlagwortartigen Hinweis auf den Ort Willingen dar.

4. Aufgrund der vorgenannten Bedeutungsgehalte wies das in Rede stehende Zeichen bereits zum Zeitpunkt seiner Anmeldung am 25. August 2020 in werbender Weise darauf hin, dass die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen auf die zu bejubelnde Kommune Willingen ausgerichtet sind, dort erbracht werden oder ihre Erbringer mit ihr im Zusammenhang stehen. Es weist insoweit zumindest einen engen beschreibenden Bezug zu den besagten Dienstleistungen auf. Im Einzelnen:

a) In Verbindung mit den auf Werbung bezogenen Dienstleistungen

„Klasse 35:

Werbung; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Marketing; Werbe- und Promotionsberatung; organisatorische und betriebswirtschaftliche Entwicklung und organisatorische und betriebswirtschaftliche Planung sowie Durchführung und begleitende Unterstützung in organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht von Werbe-, Verkaufs- und Marketingprojekten sowie von Werbeveranstaltungen; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen“

kommt dem Anmeldezeichen die Funktion einer Branchenangabe zu. Werbung umfasst alle Beratungs-, Mitteilungs-, Konzeptions-, Gestaltungs- und Realisationsleistungen, die von Werbeunternehmen - in erster Linie

Werbeagenturen - gegen Entgelt für Dritte auf dem Gebiet der Werbung erbracht werden (vgl. BPatG 33 W (pat) 45/98 - INDIGO IMAGES; 28 W (pat) 526/19 -



; OLG Frankfurt GRUR-RR 2007, 277, 280 - ISH; vgl. auch die erläuternde Anmerkung zu Klasse 35 in der Nizza-Klassifikation, 12. Ausgabe, Version 2023). Da es nicht den Branchengewohnheiten entspricht, Werbedienstleistungen durch das beworbene Produkt(sortiment) zu charakterisieren, weil die Festlegung auf einen bestimmten Inhalt eine nicht gewollte Beschränkung bedeutet, hat eine Bezeichnung regelmäßig dann beschreibenden Charakter, wenn sie die Art des Mediums oder die Branche angibt, auf die die Werbedienstleistungen bezogen sind (vgl. BGH GRUR 2009, 949 Rn. 24 - My World; BPatG 29 W (pat) 35/15 - Immer eine Frische voraus; 28 W (pat) 526/19 -



). Dies ist vorliegend der Fall, da es zahlreiche Werbeagenturen gibt, die auf das Kommunalmarketing, demnach auf den Kundenkreis der Städte und Kommunen spezialisiert sind. So finden sich im Internet folgende Angebote (vgl. Anlagenkonvolut 6 zum gerichtlichen Hinweis vom 4. Juli 2023):

- *„inixmedia ... Begeistert für Ihre Kommune ... Die Agentur für Kommunen ... persönlich - verlässlich - wirtschaftlich“*,
- *„HANSEN WERBUNG ... Wir gestalten für unsere Region ... Jede Gemeinde ist so unverwechselbar und einzigartig wie die Menschen, die darin leben.“*,
- *„intermedia ... Webdesign für Kommunen und Gemeinden“*,
- *„art2media ... Gemeinden - attraktiv durch Öffentlichkeitsarbeit und Werbung ... Kommunales Marketing ...“*,
- *„creationell ... Die Werbeagentur ... Kommunen, Städte & öffentliche Einrichtungen in besten Händen“*

und

- *„werbeagentur ... Neben den klassischen Werbekampagnen ergeben sich im Kommunalmarketing oft auch Marketingpakete für Events, Touristik oder Öffentlichkeitsarbeit“.*

Die Wortfolge „Viva Willingen“ bringt zum Ausdruck, dass die Werbedienstleistungen der Klasse 35 dazu dienen, die Kommune Willingen engagiert anzupreisen. Die mit ihr verbundene Aussage „Es lebe Willingen“ vermittelt die Botschaft, es handle sich um eine besondere Kommune, die Wohlergehen und dauerhaftes Bestehen verdient.

b) Im Kontext mit „Schaufensterdekoration“ (Klasse 35) wird das Anmeldezeichen dahingehend verstanden, dass sie so gestaltet ist, die Gemeinde Willingen hochleben zu lassen. Zu denken ist in diesem Zusammenhang an die Präsentation ihrer Vorzüge und Verdienste sowie von in die Zukunft gerichteten Glückwünschen. Zu diesem Zweck können Fotos, Informationstafeln oder Pläne in Schaufenstern von Geschäften vor Ort ausgestellt werden.

c) Der Wortfolge „Viva Willingen“ kommt zudem die Bedeutung zu, dass die „Vermietung von Verkaufsständen“ (Klasse 35) im Rahmen von Veranstaltungen erfolgt, die zu Ehren der Gemeinde Willingen stattfinden. Die Verkaufsstände können beispielsweise auf Märkten oder Messen aufgestellt sein, die sich thematisch mit der Gebietskörperschaft - etwa aufgrund eines Jubiläums oder einer Auszeichnung - befassen. Darüber hinaus lässt sich dem beanspruchten Zeichen die Aussage entnehmen, dass in den Ständen Produkte, insbesondere in Form von Spirituosen, Pralinen oder Backwerk, verkauft werden, die dazu dienen, Willingen hochleben zu lassen.

d) Was die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen

„Klasse 41:

Dienstleistungen einer Event-Agentur, nämlich Organisation und Veranstaltung von kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen [Events]; Unterhaltung; Planung, Konzeption, Umsetzung, Realisierung und Auswertung von Veranstaltungen und Reisen aller Art im Rahmen der Organisation und Veranstaltung von kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen [Events]; Veranstaltung von Tagungen, Symposien, Kongressen, Konferenzen, Fortbildungs- und Seminarreihen, Gala-Abenden [Unterhaltung], Jubiläen [Unterhaltung] und Rahmenprogrammen [Unterhaltung]; Organisation und Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, Konzerten und Musikdarbietungen; Organisation und Durchführung von Live-Veranstaltungen [Unterhaltung]; Party-Planung [Unterhaltung]; Veranstaltungen von Unterhaltungsshows [Künstleragenturen]; Veranstaltungen von Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung]; Auskünfte über Veranstaltungen [Unterhaltung]; Eintrittskartenvorverkauf [Unterhaltung]; Platzreservierungen für Unterhaltungsveranstaltungen; Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen“

betrifft, gibt das Anmeldezeichen wieder, dass sie dazu bestimmt sind, Willingen als Ort hoch leben zu lassen. So können sich die Tagungen, Symposien, Kongresse oder Konferenzen anlässlich feierlicher Ereignisse mit der Kommune befassen und zum Beispiel ihre Geschichte, Bauwerke oder zukünftige Entwicklung zum Thema haben. Da der Zeichenbestandteil „Viva“ die Vorstellung von Freude, Aufbruch und Wohlergehen vermittelt, macht seine Verknüpfung mit der Ortsangabe „Willingen“ zudem deutlich, dass die in Klasse 41 genannten Veranstaltungen in Willingen stattfinden und für gute Stimmung sorgen, zumal sie mit der Darbietung von Musik und dem Ausschank von Alkohol verbunden sein können. Dies liegt umso näher, als der Ort Willingen - wie ausgeführt - für Partyveranstaltungen überregional

bekannt ist. Insofern gibt das in Frage stehende Zeichen einen werbe(schlagwort-)artigen Hinweis auf das Motto und den Zweck der oben genannten Dienstleistungen der Klasse 41.

e) Gegenstand der Dienstleistungen

„Klasse 41:

Vermietung von Bühnendekoration; Vermietung von Theaterdekoration; Vermietung von elektroakustischen Geräten [Unterhaltung]; Vermietung von Licht- und Tonanlagen [soweit in Klasse 41 enthalten] und sonstigen Beleuchtungsgeräten für Bühnenausstattung, Unterhaltungsveranstaltungen und Fernsehstudios“

sind Teile, die im Rahmen von Veranstaltungen im Allgemeinen und von solchen auf Bühnen, im Theater sowie in Fernsehstudios im Besonderen eingesetzt werden. Wie bereits unter Ziffer (4) ausgeführt, ist es möglich, dass sie unter dem Motto „Ein Hoch auf Willingen“ stehen und diesen Ort besonders würdigen sollen. Um die Veranstaltungen ausrichten zu können, bedarf es der eben erwähnten „Bühnen- und Theaterdekoration“, „elektroakustischen Geräte“, „Licht- und Tonanlagen“ sowie „sonstigen Beleuchtungsgeräte“. Es handelt sich um notwendige Hilfsmittel. Der Verkehr wird somit bei Wahrnehmung des Anmeldezeichens unschwer erkennen, dass sie für Veranstaltungen in Willingen oder zu Ehren dieses Ortes bestimmt sind.

5. Soweit die Anmelderin unter Vorlage von zwei Artikeln der „Hessisch Niedersächsischen Allgemeinen“ Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG geltend macht, sind die dafür erforderlichen Voraussetzungen weder schlüssig vorgetragen noch belegt.

Eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen, also auf einer Benutzung, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren (vgl. EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 40 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH GRUR 2016, 1167 Rn. 24 - Sparkassen-Rot). Die Frage, ob ein Zeichen sich in den beteiligten Verkehrskreisen infolge seiner Benutzung als Marke im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist auf Grund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen. Hierbei kommt es darauf an, das Zeichen die Eignung erlangt hat, die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 54 - Windsurfing Chiemsee; EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 40 f. - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH GRUR 2016, 1167 Rn. 31 - Sparkassen-Rot). Zu berücksichtigen sind der von dem Zeichen gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung, die Dauer der Benutzung des Zeichens, der Werbeaufwand des Unternehmens für das Zeichen sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 51 - Windsurfing Chiemsee; GRUR 2014, 776 Rn. 41 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH GRUR 2016, 1167 Rn. 31 - Sparkassen-Rot). Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten aufwirft, kann die Frage der Unterscheidungskraft des Zeichens durch eine Verbraucherbefragung geklärt werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 53 - Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2016, 1167 Rn. 32 - Sparkassen-Rot), die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung ist (BGH GRUR 2016, 1167 Rn. 32 - Sparkassen-Rot; GRUR 2014, 483 Rn. 32 - test), wobei - sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen - die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50 % angesetzt werden darf (vgl. BGH GRUR 2015, 581 Rn. 42 - Langenscheidt-Gelb; BPatG 26 W (pat) 33/15 - Supra-Comfort). Macht ein

Anmelder die Verkehrsdurchsetzung geltend, hat er zunächst die Wahrscheinlichkeit einer solchen Verkehrsdurchsetzung schlüssig darzulegen und zu belegen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 842).

Zu den vorgenannten Gesichtspunkten hat die Anmelderin weder hinreichend vorgetragen noch Glaubhaftmachungsmittel vorgelegt. Die beiden eingereichten Zeitungsartikel sind unergiebig, da dort lediglich ein Party-Open-Air mit der Bezeichnung „VIVA Willingen“ in den Jahren 2017 und 2019 mit bis zu 20.000 Besuchern angesprochen wird, während Angaben über die Dauer der Benutzung, zu Umsätzen, Werbeaufwand, Marktanteil und geografische Verbreitung sowie ein entsprechendes demoskopisches Gutachten fehlen. Auch der Vortrag der Anmelderin, dass das Zeichen seit zehn Jahren benutzt werde, es daher bekannt sei, was durch die Vorlage der beiden Zeitungsartikel glaubhaft gemacht sei, rechtfertigt keine Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG. Bereits nach dem Vortrag der Anmelderin wird das Anmeldezeichen als Hinweis auf eine Veranstaltung, aber nicht als betrieblicher Herkunftshinweis auf sie verstanden. Zudem ist aus dem Sachvortrag der Anmelderin nicht ersichtlich, für welche beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen eine Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht wird. Weiterhin deutet der Umstand, dass beide vorgelegten Zeitungsartikel nicht von einer überregionalen deutschen Tageszeitung stammen, eher auf eine nur regionale Bekanntheit hin. Erforderlich ist jedoch auch bei Dienstleistungsmarken eine Durchsetzung im ganzen Bundesgebiet (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 821). Da die Anmelderin die alleinige Feststellungslast für das Vorliegen einer Verkehrsdurchsetzung trifft (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 835), war nach dem gerichtlichen Schreiben vom 4. Juli 2023 kein weiterer Hinweis seitens des Senats erforderlich.

6. Auch das weitere Vorbringen der Anmelderin führt nicht zur Eintragung des Anmeldezeichens als Marke.

a) Der Hinweis auf Entscheidungen des Bundespatentgerichts, wonach das Zeichen „VIVA“ schutzfähig sei, ist unbehelflich, da das Anmeldezeichen nicht aus dem Wort „VIVA“ in Alleinstellung besteht. Vorliegend ist es in seiner Gesamtheit unter Zugrundelegung der von ihm in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen vermittelten Gesamtaussage zu würdigen.

b) Soweit die Anmelderin ausdrücklich auf den im Kollisionsverfahren ergangenen Beschluss des Bundespatentgerichts vom 1. Oktober 2014 (26 W (pat) 36/13 - Viva Bio/VIVA) verweist, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Denn auch dort wurde der angegriffenen Marke „Viva Bio“ die Bedeutung „Es lebe Bio“ beigemessen und eine Prägung ihres Gesamteindrucks durch den Bestandteil „Viva“ aufgrund dieser gesamtbegrifflichen Aussage ausgeschlossen.

c) Ebenso vermag die Bezugnahme auf nach Ansicht der Anmelderin vergleichbare Voreintragungen wie die unter der Registernummer 307 16 513 eingetragene Marke „Viva Bio“ keinen Anspruch auf Eintragung zu begründen. Es wird insoweit auf die zu Voreintragungen ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. GRUR 2009, 667 Rn. 13 ff. - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 47 bis 51 - BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42 bis 44 - Postkantoor), des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des Bundespatentgerichts (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; GRUR 2010, 425 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) verwiesen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im Rahmen der

Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen wie der Unterscheidungskraft keine Selbstbindung der Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts und erst recht keine irgendwie geartete Bindung für das Bundespatentgericht. Es ist jeder Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen.

Für Voreintragungen ausländischer Behörden oder Gerichte gilt dies erst recht (vgl. EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 47 bis 51 - BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42 bis 44 - Postkantoor).

Im Übrigen ist die von der Anmelderin geltend gemachte „Kultmarke“ „WACKEN OPEN AIR“ (Aktenzeichen 305 223 720) nicht in das Register eingetragen worden.

Nach alledem war die Beschwerde zurückzuweisen.

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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Uhlmann

Berner

...