



# BUNDESPATEENTGERICHT

29 W (pat) 39/22

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2020 017 181.4**

hat der 29. Senat (Marken- Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Oktober 2024 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Die Beschlüsse Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Oktober 2021 und 14. April 2022 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistung der

Klasse 42: digitale Bildbearbeitung

zurückgewiesen wurde.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Bezeichnung

**boy**

ist am 11. August 2020 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister angemeldet worden und beansprucht aktuell Schutz für nachfolgende Dienstleistungen:

Klasse 35: **Werbung;** Unternehmensberatung; Personalberatung;  
**Dienstleistungen einer Werbeagentur; Dienstleistungen einer PR-Agentur; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Marketing; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Erstellen von Werbetexten; Präsentation von Waren, Dienstleistungen, Personen und Firmen im Internet und anderen**

**Medien; Marktforschung; Meinungsforschung; Vermittlung von Werbezeit in Kommunikations- und Telekommunikationsmedien; Vermittlung von Werbeflächen; Vermittlung von Werbe- und Förderverträgen für Dritte; Planung, Erstellung und Überwachung von Werbe- und Verkaufskonzepten zur Verkaufsförderung; Fernsehwerbung; Rundfunkwerbung; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Verkaufsförderung [Sales promotion] für Waren und Dienstleistungen Dritter; Produktion von Werbefilmen und Rundfunkwerbung; Entwicklung von Kommunikationsstrategien zu Werbezwecken;**

**Klasse 41: Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Videofilmproduktionen; Musikproduktion; Filmproduktion; Konzeption, Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften, Katalogen, Prospekten und anderen Druckereierzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien; Schulungen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops [Ausbildung]; Coaching; Digitaler Bilderdienst, nämlich Editieren von Drucksachen mit Bildern, ausgenommen für Werbezwecke; Desktop-Publishing [Erstellen von Publikationen mit dem Computer]; Digitale Bildbearbeitung, nämlich fotografische Gestaltung für Dritte; Redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, nämlich Bearbeitung von Text und Darstellungen zur Veröffentlichung im Internet;**

**Klasse 42: Designerleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und Software; Erstellung, Design, Installation und Aktualisierung von Webseiten und Computer-Software; Erstellen von Multimediapräsentationen; Beratung bei der Gestaltung von Homepages, Internetseiten und Profilen für Kommunikationsplattformen; Dienstleistungen eines**

**Grafikdesigners; Erstellung von Computeranimationen; Styling [industrielles Design]; digitale Bildbearbeitung; Design von Werbemitteln für alle Medien und Werbeträger unter Einschluss digitaler und elektronischer Medien- und Werbeträger.**

Mit Beschlüssen vom 25. Oktober 2021 und 14. April 2022, letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die Anmeldung unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 18. Dezember 2020 weitgehend, nämlich hinsichtlich der oben **fett gedruckten Dienstleistungen**, gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 2, 37 Abs. 1, Abs. 5 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine die im Tenor der Beschlüsse genannten beanspruchten Dienstleistungen beschreibende Angabe handele, an der ein Freihaltungsbedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe. Offen bleiben könne, ob der Eintragung für diese Dienstleistungen zudem die fehlende Unterscheidungskraft entgegenstehe, wofür jedoch Einiges spreche. Die angemeldete Wortmarke „boy“ sei im Deutschen mit „Junge/Knabe“ zu übersetzen und bezeichne ein männliches Kind oder einen männlichen Jugendlichen. Der zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörende Begriff werde sowohl von den angesprochenen Fachkreisen als auch von den ebenfalls angesprochenen breiten Verkehrskreisen verstanden und stelle für die im Tenor genannten Dienstleistungen eine unmittelbar beschreibende Bestimmungsangabe dar. Die Bezeichnung „boy“ beschreibe die Dienstleistungen der Klasse 35, die allesamt Werbedienstleistungen seien oder mit diesen in einem unmittelbaren funktionellen Zusammenhang stünden, betreffend ihre Zielgruppe dahingehend, dass diese für „männliche Kinder bzw. Jugendliche“ bestimmt oder auf deren besondere Bedürfnisse zugeschnitten oder so ausgerichtet seien, dass sich „Jungen/Knaben“ davon angesprochen fühlen und als Kunden gewonnen werden könnten. Es handele sich bei der angegriffenen Bezeichnung daher insoweit um einen Zielgruppenhinweis. Entsprechendes gelte für die mit den zur Erbringung der Werbedienstleistungen in unmittelbarem funktionellen und sachlichen

Zusammenhang stehenden Dienstleistungen der Klasse 42, welche für „Jungen/Knaben“ (Zielgruppe) angeboten bzw. erbracht würden oder bei denen „boy“ auf deren inhaltliche Thematik („männliche Kinder bzw. Jugendliche“) hinweise. Im Zusammenhang mit den Bildungs- und Unterhaltungsdienstleistungen sowie den sportlichen und kulturellen Aktivitäten der Klasse 41 beschreibe „boy“ die inhaltliche Thematik und die Zielgruppe, nämlich dass diese sich thematisch mit „jungen Menschen männlichen Geschlechts, die das Erwachsenenalter noch nicht erreicht haben“ beschäftigen oder speziell für die Zielgruppe/den Abnehmerkreis der „Jungen/Knaben“ bestimmt seien bzw. sich an diese richten würden. Bei den weiteren Dienstleistungen der Klasse 41, die auf die Veröffentlichung und die Produktion von Publikationen/Werken gerichtet seien, beschreibe die angemeldete Wortmarke lediglich die inhaltliche Thematik der Veröffentlichung/Produktion. Auch wenn sich die Geschlechterrollen des typischen Jungen oder des typischen Mädchens zum Teil gewandelt hätten, so könnten Dienstleistungen ohne Weiteres speziell auf Jungs ausgerichtet sein, für diese angeboten werden bzw. auf „Jungs“ bezogene Themenbereiche beinhalten. Die geschlechtsspezifische Vermarktung sei speziell im Kinderbereich sehr erfolgreich. Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit liege nicht vor, insbesondere werde eine produktbeschreibende Angabe nicht dadurch schutzfähig, dass sie mit dem Familiennamen der Anmelderin identisch sei bzw. einen Bestandteil des Firmennamens darstelle, zumal das Markenrecht nicht an die Person des Anmelders bzw. der Anmelderin gebunden sei. Ebenso führe eine gewisse Unschärfe des angemeldeten Markenbegriffs noch nicht zu seiner Schutzfähigkeit. Schließlich rechtfertige auch der Hinweis der Anmelderin auf Voreintragungen keine andere Bewertung. Die angeführten Wortmarken DE 921148 „boy“ (Klasse 18), DE 395 30 335 „BOY“ (Klasse 10), DE 30 2010 040 659 „BOY“ (Klassen 6, 20), DE 30 2019 023 880 „cable boy“ (Klassen 6, 8, 20) und DE 30 2019 218 096 „Flower Boy“ (Klassen 3, 18, 25) seien nach den zur Beurteilung der Vergleichbarkeit heranzuziehenden Kriterien wie Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen, Anmeldezeitpunkt sowie Wortelemente etc. mit der vorliegenden Anmeldung schon nicht vergleichbar. Die Wortmarke DE 304 27 112 „Boy“ (Klassen 9, 38, 42) sei lediglich hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse

42 vergleichbar, ihr Anmeldezeitpunkt liege jedoch mehr als 17 Jahre zurück und seitdem hätten sich Rechtsprechung, Verkehrsverständnis und zugrundezulegende Fremdsprachenkenntnisse so stark entwickelt, dass deren Schutzfähigkeit heute möglicherweise anders zu beurteilen wäre. Die Wortmarke DE 30 2019 210 669 „Fashion Boy“ (Klassen 30, 33, 35) weise ein „Wortmehrelement“ auf und sei aus diesem Grunde nicht vergleichbar. Die weiteren Wortmarken DE DD653 958 „BOY“, DE 307 34 531 „BOY“, DE 395 20 391 „AKKU-Boy“, DE 302 07 989 „Erotik Boy“ und DE 307 60 496 „MIET-BOY“ seien bereits gelöscht, so dass sich die Anmelderin auf diese Voreintragungen nicht berufen könne. Zudem könne selbst aus vergleichbaren Voreintragungen kein Anspruch auf Eintragung einer später angemeldeten Marke hergeleitet werden. Im Übrigen hätten die vergleichbaren Anmeldungen DE 306 10 750, „CRAZY BOY“ und DE 30 2018 237 858.0 *Gym Girl* ebenfalls nicht zu einer Eintragung als Marke geführt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 25. Oktober 2021 und 14. April 2022 aufzuheben.

Zur Begründung trägt die Beschwerdeführerin vor, dass die Markenstelle den bereits im Rahmen der Erinnerungsbegründung erhobenen Einwand nicht berücksichtigt habe, dass die Anmelderin als Werbeagentur die in Rede stehenden Dienstleistungen für ihre Auftraggeber aus dem gewerblichen Bereich anbiete, nicht aber für deren Kunden. Zielgruppe seien folglich die potenziellen Auftraggeber, also in der Regel gewerblich tätige Unternehmen als Anbieter eigenständiger Waren oder Dienstleistungen, die mit den von der Anmelderin erbrachten Dienstleistungen einer Werbe- und Kommunikationsagentur in keinem inhaltlichen Zusammenhang stünden. Zudem würden die jeweiligen Produkte oder Dienstleistungen der Auftraggeber unter deren Namen oder Marken vertrieben, nicht unter dem Namen und der Marke der Werbeagentur, die in ihrem Auftrag Kommunikations- oder

Werbemaßnahmen konzipiere für diese Waren oder Dienstleistungen. Jungen oder junge Männer kämen jedoch nicht als Auftraggeber der beanspruchten Dienstleistungen in Betracht, da es sich bei diesen stets um minderjährige und damit noch nicht oder nur beschränkt geschäftsfähige Privatpersonen handele. Daher sei die angemeldete Bezeichnung „boy“ nicht zur Bezeichnung der Zielgruppe der Dienstleistungen der Werbeagentur geeignet und für die von der Zurückweisung betroffenen Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42 nicht rein beschreibend. Der Markenmeldung stünden keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG entgegen.

Der Senat hat die Beschwerdeführerin am 17. Mai 2024 unter Zusendung von Belegen darauf hingewiesen, dass der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „boy“ Schutzhindernisse gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegenstünden.

Hierauf hat die Beschwerdeführerin weiter ausgeführt, dass sich auch aus den vom Senat zugesandten Nachweisen nicht ergebe, dass die Bezeichnung „boy“ in Deutschland im allgemeinen Sprachgebrauch als beschreibender Begriff in Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen verwendet werde. Den angesprochenen Verkehrskreisen trete das angemeldete Wortzeichen „boy“ in dieser Form, nämlich als Familiennamen der Gesellschafter der Anmelderin und in englischer Sprache, entgegen und nicht in der Übersetzung als „Junge“. Im Gegenteil würden die angeführten Beispiele gerade zeigen, dass in den Texten aus der Werbewirtschaft die möglichen Adressaten der beanspruchten Dienstleistungen stets als „Kinder und Jugendliche“, „junge Kundengruppen“, „Jugendliche“ oder „junge Erwachsene“ bezeichnet würden und dass gerade nicht das angemeldete Zeichen „boy“ beschreibend benutzt werde, während sich in den Texten andere Anglizismen sehr wohl fänden. Das gelte ebenso für die geschlechterspezifische Differenzierung von Zielgruppen der Werbung, wenn dort von „Gendermarketing“ oder „jungen Männern“ als Zielgruppe die Rede sei, wohingegen der Begriff „boy“ nicht als beschreibender Sachhinweis verwendet werde. Offensichtlich bestehe

somit kein Bedarf, das angemeldete Wortzeichen „boy“ in einer beschreibenden Weise im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen zu verwenden. Die Schutzfähigkeit des angemeldeten Worts müsse in Bezug auf das angemeldete Zeichen selbst beurteilt werden und nicht über den Umweg einer Übersetzung in die deutsche Sprache. Soweit der Senat auf wenige Treffer verweise, bei denen das angemeldete Zeichen „boy“ als Bestandteil eines Film- oder Buchtitels verwendet werde, spreche dies eher für eine Schutzfähigkeit als Werktitel.

Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf den am 17. Mai 2024 versandten Hinweis des Senats und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige, insbesondere nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache nur in geringem Umfang Erfolg

Der Eintragung der Bezeichnung „**boy**“ steht im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen – mit Ausnahme der im Tenor Ziff. 1 genannten Dienstleistung – das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung insoweit gem. § 37 Abs. 1, Abs. 5 MarkenG zu Recht zurückgewiesen hat. Lediglich in Bezug auf die Dienstleistung der Klasse 42 „*digitale Bildbearbeitung*“ lassen sich Schutzhindernisse gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht feststellen, so dass die angegriffenen Beschlüsse in diesem Umfang aufzuheben waren (s. u. Ziff. 4.).

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen



jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (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]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; BGH GRUR 2024, 216 Rn. 10 – KÖLNER DOM; GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT). 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]; BGH a. a. O. – KÖLNER DOM; a. a. O. – #darferdas? II; 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; a. a. O. – 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; BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

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 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA

[#darferdas?]; a. a. O. 67 – Eurohypo; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH a. a. O. – KÖLNER DOM m. w. N.).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, 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 a. a. O. Rn. 14 – HOT). 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 Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – HOT; a. a. O. Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Ferner kommt die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen 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. Rn. 11 – #darferdas? II; a. a. O. Rn. 12 – OUI; a. a. O. Rn. 21 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 26 – HOT; a. a. O. Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!).

2. Nach diesen Grundsätzen ist die Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung „boy“ im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen zu verneinen, da die angesprochenen inländischen Verkehrskreise in dieser lediglich einen beschreibenden Sachhinweis auf den Inhalt

oder die Bestimmung der Dienstleistungen sehen – nämlich dass sich diese inhaltlich mit Jungen befassen oder sich an Jungen richten bzw. auf diese zugeschnitten sind – und sie daher nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen werden.

a) Die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 wenden sich in erster Linie an Geschäftskunden, die Dienstleistungen insbesondere im Bereich der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für ihre unternehmerische Tätigkeit in Anspruch nehmen. Demgegenüber richten sich die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen sowohl an ein unternehmerisch tätiges Publikum als auch an die allgemeinen Verkehrskreise und insbesondere an den Endverbraucher. Schließlich wenden sich die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 42 teilweise ausschließlich an Geschäftskunden („*Design von Werbemitteln für alle Medien und Werbeträger unter Einschluss digitaler und elektronischer Medien- und Werbeträger, Styling (industrielles Design)*“), im Übrigen sowohl an die allgemeinen Verkehrskreise als auch an Geschäftskunden und Unternehmen.

b) Das angemeldete, zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörende Wort „boy“ wird von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne Weiteres verstanden und mit „Junge, Knabe“ übersetzt und auch im Sinne von „junger Mann“ aufgefasst (vgl. Anlagen 1 - 3 zum Erstbeschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 25. Oktober 2021).

c) Im Zusammenhang mit sämtlichen beanspruchten Dienstleistungen werden die jeweils angesprochenen Verkehrskreise in diesem lediglich einen beschreibenden Sachhinweis auf den Inhalt bzw. die Bestimmung der beanspruchten Dienstleistungen dahingehend sehen, dass sich die Dienstleistungen an Jungen richten bzw. speziell für diese angeboten werden oder aber sich inhaltlich mit Jungen befassen.

aa) Dies gilt zunächst in Bezug auf die in Klasse 35 beanspruchten beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Werbung im weiteren Sinne.

In Bezug auf die Dienstleistungen „*Werbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Dienstleistungen einer PR-Agentur; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Marketing; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Erstellen von Werbetexten; Präsentation von Waren, Dienstleistungen, Personen und Firmen im Internet und anderen Medien; Marktforschung; Meinungsforschung; Planung, Erstellung und Überwachung von Werbe- und Verkaufskonzepten zur Verkaufsförderung; Fernsehwerbung; Rundfunkwerbung; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Verkaufsförderung [Sales promotion] für Waren und Dienstleistungen Dritter; Produktion von Werbefilmen und Rundfunkwerbung; Entwicklung von Kommunikationsstrategien zu Werbezwecken*“ werden die angesprochenen Verkehrskreise den Begriff „boy“ als Inhalts- oder Bestimmungsangabe dahingehend auffassen, dass sich diese Dienstleistungen mit Jungs oder jungen Männern befassen bzw. speziell auf diese zugeschnitten sind.

Werbedienstleistungen sind in der Regel auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet, wobei dem Geschlecht sowie dem Alter der potentiellen Kunden der jeweiligen Auftraggeber oftmals ein besonderes Gewicht zukommt. Demographische Merkmale beeinflussen den Erfolg von Werbemaßnahmen und Kinder bzw. Jugendliche sind bereits seit langem als Adressaten von Werbung definiert (vgl. Anlagenkonvolut 1 zum Hinweis des Senats vom 17. Mai 2024, Bl. 20 ff. d. A.). Gerade neue Werbeformen wie Influencer-Marketing sprechen dabei Jugendliche und junge Erwachsene besonders an, was bereits vor Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke bekannt war (vgl. Anlage 2 zum Hinweis des Senats, Bl. 31 ff. d. A.). Des Weiteren ist geschlechtsspezifische Werbung – zwischenzeitlich unter der Bezeichnung „Gender Marketing“ – bereits seit Jahrzehnten etabliert (vgl. Anlagenkonvolut 3, Bl. 33 ff. d. A.) und junge Männer wurden als relevante Zielgruppe u. a. für Online- und Influencer-Werbung

identifiziert (vgl. Anlagenkonvolut 4, Bl. 38 ff. d. A.). Dementsprechend gibt es Werbe- bzw. Marketingagenturen, die sich auf geschlechtsspezifische Werbung fokussieren und hiermit werben (vgl. Anlagenkonvolut 5, Auszüge aus Webseiten von Marketing-Agenturen u. a. mit Aussagen wie „*Die Experten in Gender Marketing und Gender Sales*“, „*Alles für „Frauenmarketing“ und „Männermarketing“ aus einer Hand*“, „*Agentur-Schwerpunkte sind ...Gender-Marketing*“, „*Agentur für Gender-Marketing*“ etc., Bl. 43 ff. d. A.). Ebenso gibt es – und gab es bereits zum maßgeblichen Zeitpunkt vor Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke – Agenturen, die auf speziell an Kinder und Jugendliche gerichtetes Marketing ausgerichtet sind bzw. dieses anbieten und sich beispielsweise als „*Deine Partner:innen für Kinder- und Jugendmarketing*“ oder als „*Jugendkommunikationsagentur*“ bezeichnen, sich als Social Media Agentur u. a. an „*Firmen mit einer sehr jungen Zielgruppe*“ richten oder sich auf „*Schulwerbung*“ oder „*Jugendmarketing*“ spezialisiert haben (vgl. Anlagenkonvolut 6, Bl. 51 ff. d. A.).

Zwar ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen, dass es sich bei der Bezeichnung „boy“ im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Werbung nicht um eine sog. Zielgruppenangabe in dem Sinne handelt, dass mit ihr die Zielgruppe der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35 bezeichnet wird, da sich diese Werbedienstleistungen nicht an die Konsumenten und somit die Adressaten der Werbung, sondern an die Geschäftskunden wenden, die Dienstleistungen der Werbung, des Marketings, der Öffentlichkeitsarbeit etc. in Auftrag geben. Da sich aber die von diesen Geschäftskunden in Auftrag gegebene Werbung, wie dargelegt, im Rahmen des sog. „Gender-Marketing“ und unter Berücksichtigung der Bedeutung auch des Alters der Kunden speziell an Jungen oder junge Männer wenden und auf diese zugeschnitten sein kann, werden die angesprochenen Verkehrskreise in der Bezeichnung „boy“ einen beschreibenden Hinweis auf den Inhalt bzw. die Bestimmung der angebotenen Dienstleistungen sehen. Dies gilt umso mehr, als derartige Ausrichtungen von Werbeagenturen auf bestimmte Zielgruppen feststellbar sind, wie zuvor ausgeführt.

Im Zusammenhang mit den ebenfalls in Klasse 35 beanspruchten Vermittlungsdienstleistungen (*„Vermittlung von Werbezeit in Kommunikations- und Telekommunikationsmedien; Vermittlung von Werbeflächen; Vermittlung von Werbe- und Förderverträgen für Dritte“*) stellt „boy“ zwar keine unmittelbare Bezeichnung des Inhalts oder der Bestimmung der Vermittlungsdienstleistungen dar. Aufgrund des engen sachlichen Zusammenhangs dieser Dienstleistungen mit den vorgenannten Werbedienstleistungen im weiteren Sinne und vor dem Hintergrund, dass bestimmte Kommunikationsmedien oder auch Außenwerbung für einzelne Zielgruppen besonders relevant sind, wird durch die Angabe „boy“ jedoch zumindest ein hinreichend enger sachlicher Bezug zu diesen Dienstleistungen hergestellt (vgl. z. B. die Ergebnisse der IMPACT-Werbewirkungsstudie, nach denen Außenwerbung junge Zielgruppen überdurchschnittlich erreicht, unter <https://www.epamedia.at/news/junge-zielgruppe/>). Daher werden die angesprochenen Geschäftskunden in der Bezeichnung „boy“ auch im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen keinen Herkunftshinweis sehen.

bb) Ebenso werden die angesprochenen Verkehrskreise in dem angemeldeten Wort „boy“ eine Inhalts- oder Bestimmungsangabe und keinen Herkunftshinweis sehen, wenn es ihnen im Zusammenhang mit den in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen *„Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Videofilmproduktionen; Musikproduktion; Filmproduktion; Konzeption, Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften, Katalogen, Prospekten und anderen Druckereierzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien; Schulungen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops [Ausbildung]; Coaching; Redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, nämlich Bearbeitung von Text und Darstellungen zur Veröffentlichung im Internet“* begegnet.

Diese Dienstleistungen können sich alle entweder speziell an Jungen richten bzw. für diese bestimmt sein oder sich thematisch mit ihnen befassen. So gibt es sportliche Aktivitäten, Seminare oder Ausbildungen, die nur für Jungen angeboten

werden oder bei diesen besonders beliebt sind (vgl. Anlagenkonvolut 7: „Jungen-Seminar“, „Jungensport“ oder „Beliebte Berufe bei Jungs“ auf [www.azubiyo.de](http://www.azubiyo.de), Bl. 70 ff. d. A.). Des Weiteren befassen sich Workshops, Seminare oder Fortbildungen ebenso wie Druckereierzeugnisse oder Filme thematisch mit „Jungen“ oder „Boys“ und tragen entsprechende Titel, was auch für den Zeitpunkt vor Anmeldung des beschwerdegegenständlichen Zeichens feststellbar ist (vgl. Anlagenkonvolut 8, Bl. 74 ff. d. A.). Dabei ist davon auszugehen, dass sich ein für Druckschriften – oder für sonstige Medien mit bezeichnungsfähigem Inhalt – beschreibender Begriffsinhalt regelmäßig gleichermaßen auf die Dienstleistungen, die zur Entstehung der Druckschrift oder des Mediums, beispielsweise eines Films, führen, bezieht, wenn das in Rede stehende Zeichen geeignet ist, einen weiten Themenbereich abzudecken und den Inhalt einer Vielzahl unterschiedlicher Druckschriften (Medien) zu umschreiben (vgl. BGH GRUR 2014, 483 Rn. 18 – test; GRUR 2013, 522 Rn. 17 – Deutschlands schönste Seiten). Dies ist vorliegend in Bezug auf die sehr allgemeine Bezeichnung „boy“ anzunehmen.

Zu keinem anderen Ergebnis führt insoweit der Einwand der Beschwerdeführerin, dass die vom Senat zugesandten Nachweise zur Verwendung von „boy“ als Bestandteil eines Film- oder Buchtitels für eine Schutzfähigkeit der Bezeichnung als Werktitel sprächen. Vorliegend geht es um die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung als Marke und nicht um einen Werktitelschutz. Wenn eine Bezeichnung in erster Linie als inhaltsbezogener Werktitel verstanden wird, fehlt ihr jedoch die markenrechtliche Unterscheidungskraft, da in der Bezeichnung in diesem Fall in erster Linie ein Hinweis auf den Inhalt und nicht auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gesehen wird (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 121 m. w. N.).

Bei den weiteren in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen *„Digitaler Bilderdienst, nämlich Editieren von Drucksachen mit Bildern, ausgenommen für Werbezwecke; Desktop-Publishing [Erstellen von Publikationen mit dem Computer]; Digitale Bildbearbeitung, nämlich fotografische Gestaltung für Dritte“*

besteht ein enger sachlicher Bezug dieser Dienstleistungen zu dem zu erstellenden Werk bzw. der Publikation, in Bezug auf die die angemeldete Bezeichnung jeweils als Inhaltsangabe verstanden werden kann. Dies gilt sowohl für das Editieren von Drucksachen mit Bildern und das Desktop-Publishing als auch für die fotografische Gestaltung. Daher wird durch die Angabe „boy“ ein enger beschreibender Bezug zu diesen Dienstleistungen hergestellt, so dass die angesprochenen Verkehrskreise der Bezeichnung „boy“ auch in diesem Dienstleistungszusammenhang keinen Herkunftshinweis entnehmen werden.

cc) Aus den unter Ziff. aa) und bb) genannten Gründen ist die Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung ebenfalls zu verneinen hinsichtlich der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen *„Designerleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und Software; Erstellung, Design, Installation und Aktualisierung von Webseiten und Computer-Software; Erstellen von Multimediapräsentationen; Beratung bei der Gestaltung von Homepages, Internetseiten und Profilen für Kommunikationsplattformen; Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Erstellung von Computeranimationen; Styling [industrielles Design]; Design von Werbemitteln für alle Medien und Werbeträger unter Einschluss digitaler und elektronischer Medien- und Werbeträger“*.

Bei diesen handelt es sich teilweise um Dienstleistungen, die in engem Zusammenhang mit den in Klasse 35 beanspruchten Werbedienstleistungen stehen, wie beispielsweise das Design von Werbemitteln, so dass die Ausführungen oben unter Ziff. aa) entsprechend gelten und die Bezeichnung „boy“ auch insoweit lediglich als beschreibender Sachhinweis aufgefasst werden wird bzw. durch diese zumindest ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen hergestellt wird. Im Übrigen haben die in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen das Erstellen eines bestimmten Inhalts zum Gegenstand, so dass die Bezeichnung „boy“ diesen Inhalt bezeichnet bzw. beschreibt und von den angesprochenen Verkehrskreisen dementsprechend nicht als Herkunftshinweis aufgefasst wird.



d) Die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung folgt des Weiteren nicht daraus, dass es sich bei „Boy“ zugleich um den Familiennamen von Gesellschaftern bzw. Geschäftsführern der Beschwerdeführerin handelt. Denn für das Vorliegen des Schutzhindernisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG reicht es aus, wenn das Zeichen zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen eine beschreibende Angabe enthält (BGH GRUR 2014, 569 Rn. 18 – HOT).

Soweit die Beschwerdeführerin auf den Hinweis des Senats weiter ausführt, dass die vom Senat zugesandten Belege weitgehend lediglich die Verwendung deutscher Begriffe und keine Verwendung des angemeldeten Worts „boy“ zeigen würden, so dass offensichtlich „kein Bedarf“ an einer beschreibenden Verwendung des angemeldeten Wortzeichens „boy“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen bestehe, so führt dies nicht zu einer anderen Bewertung der Schutzfähigkeit. Für die Annahme des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft ist nämlich nicht erforderlich, dass eine Bezeichnung bereits lexikalisch nachweisbar ist, zumal der Verkehr daran gewöhnt ist, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form vermittelt werden (vgl. BGH GRUR 2012, 272, Rn. 13 - Rheinpark-Center Neuss; BPatG, Beschluss vom 13.12.2018, 30 W (pat) 566/17 – Cinemood; Ströbele in: Ströbele/ Hacker/ Thiering, a. a. O. § 8 Rn. 190). Dies gilt nicht nur in Bezug auf Wortneuschöpfungen, sondern auch für fremdsprachige Begriffe, deren beschreibende Verwendung im Inland dementsprechend nicht bereits nachweisbar sein muss für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft. Ebenso wenig kommt es auf einen „Bedarf“ an der Verwendung einer Bezeichnung in dem Sinne an, dass für eine beschreibende Sachangabe nicht auch andere (deutsche) Begriffe zur Verfügung stehen. Vielmehr ist es ausreichend, dass die angesprochenen Verkehrskreise den fremdsprachigen Begriff, also die zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörende Bezeichnung „boy“, verstehen und dass sie in diesem im Zusammenhang mit den beschwerderelevanten Dienstleistungen lediglich einen beschreibenden Sachhinweis sehen werden. Für die Beurteilung des Verständnisses der

angesprochenen Verkehrskreise können dabei die bereits erfolgte Verwendung des deutschen Begriffs „Junge“ sowie die weiteren deutschsprachigen Rechercheergebnisse sehr wohl herangezogen werden.

e) Etwas anderes ergibt sich schließlich nicht aus dem Hinweis der Beschwerdeführerin im Verfahren vor dem DPMA auf ihrer Ansicht nach vergleichbare Voreintragungen, da diese für die vorliegend zu treffende Entscheidung des Senats zur Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens nicht bindend sind. Auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz darf nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rn. 17 – Bild.T-online.de und ZVS [Schwabenpost]; GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 – BioID; BGH GRUR 2012, 276 Rn. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.; GRUR 2011, 230 Rn. 12 – SUPERgirl). Ergänzend wird auf den angegriffenen Erstbeschluss verwiesen, der sich im Einzelnen und inhaltlich zutreffend mit den genannten Voreintragungen auseinandersetzt, sowie auf die Ausführungen im Erinnerungsbeschluss zur Zurückweisung weiterer Anmeldungen mit dem Bestandteil „boy“.

3. Aus denselben Gründen ist das angemeldete Zeichen „boy“ im vorgenannten Umfang zur Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen, beispielsweise deren Inhalt oder Ausrichtung, geeignet und daher zugleich gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die fraglichen Dienstleistungen freihaltebedürftig, wie dies auch zutreffend in den angegriffenen Beschlüssen der Markenstelle festgestellt wurde.

4. Demgegenüber ist in Bezug auf die Dienstleistung der Klasse 42 „*digitale Bildbearbeitung*“ ein beschreibender Begriffsinhalt nicht feststellbar, so dass diesbezüglich weder von einer freihaltebedürftigen noch von einer nicht unterscheidungskräftigen Angabe ausgegangen werden kann. In diesem Umfang hat die Beschwerde daher Erfolg.

Bei der Dienstleistung der digitalen Bildbearbeitung in Klasse 42 handelt es sich um die computergestützte Bearbeitung von digitalen Bildern, die regelmäßig dazu dient, Fehler zu beseitigen, die beim Fotografieren oder anderen Bilderfassungen entstehen können, wie beispielsweise Über- und Unterbelichtung, Unschärfe, Kontrastschwäche, Bildrauschen, Rote-Augen-Effekt etc. (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Bildbearbeitung>). Hierbei geht es daher um eine technische Dienstleistung, bei der ein bereits vorhandener Inhalt bearbeitet wird. Nach dem Verständnis des Senats unterscheidet sich diese in Klasse 42 beanspruchte Dienstleistung damit von der in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistung „*Digitale Bildbearbeitung, nämlich fotografische Gestaltung für Dritte*“, die durch den Bestandteil „*fotografische Gestaltung für Dritte*“ konkretisiert wird und der Erstellung eines konkreten Inhalts dienen dürfte. Nach den Feststellungen des Senats wird die in Klasse 42 beanspruchte, in erster Linie technische Dienstleistung „Digitale Bildbearbeitung“ zwar möglicherweise Genrebezogen angeboten (z.B. spezialisiert auf Portraitfotos, Produktfotos, Immobilienfotos oder Ähnliches), nicht aber in Bezug auf einen konkret benannten Inhalt, so dass der Begriff „boy“ insoweit nicht beschreibend ist. Auch andere Anhaltspunkte für das Fehlen der erforderlichen Unterscheidungskraft sind nicht erkennbar, insbesondere ist aufgrund des Charakters der Dienstleistung ein enger beschreibender Bezug der angemeldeten Bezeichnung zu dieser zu verneinen.

5. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beschwerdeführerin die Durchführung einer solchen nicht beantragt (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat sie auch nicht für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

## **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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 durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber

Akintche

Lachenmayr-Nikolaou