



Die Wortzusammensetzung „F-Girls“ ist (auch als Teil einer) Wort-Bild-Marke nicht schutztauglich, da sie lediglich beschreibend für die Art der Dienstleistung oder der Ware ist. Das gilt vor allem dann, wenn der Buchstabe „F“ mit dem Wort „Fuck“ gleichgesetzt werden kann.

Leitsatz verfasst von Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache ... betreffend die Markenmeldung 30 2009 015 088.5 hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Dezember 2011 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin Werner beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der farbigen (lachsfarben, gelb) Wort-Bildmarke „F-Girls“



für folgende Waren und Dienstleistungen beantragt:

„Elektrische, elektronische und fotografische Geräte und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte zur Aufzeichnung von Wiedergabe und Ton, Bild, Daten aller Art; Ton-, Bild- und Datenträger aller Art sowie in bespielter und unbespielter Form, insbesondere Tonbänder, Kassetten, Compactdiscs, Schallplatten, DAT-Bänder, Videobänder, Disketten, CD-ROM, CD-I, DVD; alle vorstehenden Ton-/Bild-/Datenträger auch für Telekommunikations-, Netz- und Sprachdatenanwendungen; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; optische Geräte und Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere Brillen, Gläser, Brillenfassungen; elektronische 3-D-Brillen; Computersoftware (soweit in Klasse 9 enthalten), auch Spielprogramme für Computer; Multimediageräte; Zeichentrickfilme; Druckereierzeugnisse, insbesondere Prospekte, Kataloge, Bücher, Handbücher, Zeitungen, Zeitschriften (Magazine), Taschenbücher, Taschenhefte und Comichefte; Fotografien; Schreibwaren; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Spielkarten; alle vorgenannten Waren auch als Werbematerialien; Telekommunikation; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellen von Internetzugängen (Software); Bereitstellung von Plattformen im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet; Betrieb eines Teleshoppingkanals; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren; E-Mail-Dienste; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internetadressen (Webmessaging); Bildschirmtextdienst; elektronische Anzeigenvermittlung; Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Fernsprehdienst; Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen; Bereitstellen von Bildern, Informationen und Filmen zum Abruf über das Internet als Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers; Kommunikation durch faseroptische Netzwerke; Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation; Mobil-Funktelefondienst; elektronische Nachrichtenübermittlung;

Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Satellitenübertragung; Telefondienst; Telekonferenzdienstleistungen; Vermietung von Modems; Vermietung von Telekommunikationsgeräten; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke; Bereitstellen von elektronischen Publikationen; Betrieb eines Clubs (Unterhaltung und Unterricht); Betrieb von Nachtclubs; Betrieb von Spielhallen; Betrieb von Sportanlagen; Betrieb von Vergnügungsparks; Erstellen von Bildreportagen; Veröffentlichung von Büchern; Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen auf dem Computer); digitaler Bilderdienst; Betrieb einer Diskothek; Fernsehunterhaltung, auch über das Internet; Filmproduktion; Filmverleih (Vermietung von Kinofilmen); Filmvorführungen, auch über das Internet; Fotografieren; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Glücksspiele; Betrieb von Kinos; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Betrieb einer Modellagentur für Künstler; Montage (Bearbeitung) von Videobändern; online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk); Onlinepublikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Partyplanung (Unterhaltung); Produktion von Shows; Synchronisation; Unterhaltung; Veranstaltung von Lotterien; Veranstaltung von Schönheitswettbewerben; Veranstaltung von Unterhaltungsshows (Künstleragenturen); Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung); Aufzeichnung von Videobändern; Videofilmproduktion; Video- und DVD-Verleih (Bänder); Einrichten und Betreiben einer Datenbank; Aktualisieren von Computersoftware; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Überwachungsdienste im Bereich des geistigen Eigentums; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Dienstleistungen eines Industriedesigners; Dienstleistungen eines Modedesigners; Dienstleistungen eines Grafikers; Styling (industrielles Design); Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte („Hosting“).”

Die Markenstelle hat die Anmeldung mit Beschluss vom 23. Juni 2011 mangels Unterscheidungskraft sowie wegen eines Verstoßes gegen die guten Sitten im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG zurückgewiesen. Dies ist damit begründet, bei dem Begriff „F-Girls“ handle es sich um eine sprachüblich gebildete (zur „Platz-“ bzw. „Statthalter“-Funktion des Buchstabens „F“ für „Fuck“ (vgl. u. a. The Oxford English Dictionary; Second Edition Oxford 1989 Volume VI S. 237f. sowie Wikipedia, die freie Enzyklopädie unter Eingabe des Wortes „Fuck“ mit entsprechenden Wortbildungsbeispielen). Diese sich den interessierten Kreisen ohne weiteres erschließende gebräuchliche Bezeichnung sei geeignet, als schlagwortartige inhaltlich-thematische Sachaussage zur Beschreibung der (print-, audivisuellen und elektronischen) Medienberichterstattung der verschiedensten Kommunikationskanäle sowie im Veranstaltungs- und Unterhaltungssektor zu dienen.

Soweit die Anmelderin auf die – unstrittig – verschiedensten Interpretationsmöglichkeiten des Buchstabens „F“ verweise, gelte es festzustellen, dass dies der Annahme einer (inhaltlich-thematischen) beschreibenden Sachangabe im ausgeführten Sinn von „F-Girls“ nicht entgegenstehe. Ein Wortzeichen sei bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren/Dienstleistungen bezeichne. Zu beachten sei in diesem Zusammenhang auch, dass es bei der markenrechtlichen Beurteilung nicht darauf ankomme, ob das Zeichen die ausschließliche Betrachtungsweise darstelle oder ob es Synonyme hierfür gebe. Schutzbegründend wäre es auch nicht, wenn es sich bei der angemeldeten Bezeichnung (evtl.) um eine von der Anmelderin „erfundene“ Wort(neu)bildung handeln würde.

Soweit sich die Anmelderin auf eine Reihe ihres Erachtens nach vergleichbarer Voreintragungen berufe, sei zu bedenken, dass die Markenstelle bei der (Einzelfall-) Prüfung der Unterscheidungskraft unter Berücksichtigung des Prinzips der Nichtdiskriminierung und desjenigen der Sprach- bzw. Fachterminologieentwicklung und der ständig wachsenden

Dynamik des Markenrechts versuchen müsse, eine kohärente Überprüfung der angemeldeten Bezeichnungen anhand der Rechtsprechung vorzunehmen, wobei eine totale Übereinstimmung zwischen den Rechtsauffassungen (oftmals) schwer zu erreichen sei (zu den häufigen Richtungswechseln bei der Prüfung im Markeneintragungsverfahren vgl. Ströbele in GRUR 2005, 93 ff).

Die Anmelderin hat dagegen am 15. Juli 2011 Beschwerde eingelegt und diese damit begründet, das F im angemeldeten Zeichen stehe nicht für „fuck“. Die Markenstelle habe dazu nur auf Fundstellen aus englischen Slang-Wörterbüchern hingewiesen. Recherchen im Internet führten zu völlig unverfänglichen Angaben, wie zur Konzerthalle f-haus oder christlichen Familienseminaren durch das Team F. Entsprechend seien die Marken F-Trans, F-Plus und F-Services eingetragen worden. Sie selbst habe bereits die Marke F-Girls. Obwohl sie im Bereich Erotik tätig sei, habe das F dabei keinen Bezug zu „fuck“; es stehe für die Firma FunDorado.

Sie beantragt sinngemäß, den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Marke einzutragen.

II.

1)

Die zulässige Beschwerde, über die ohne mündliche Verhandlung entschieden werden kann, weil die Anmelderin eine solche nicht beantragt hat und der Senat eine solche für entbehrlich erachtet, hat in der Sache keinen Erfolg. Einer Registrierung des angemeldeten Zeichens steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

a)

Diese Vorschrift verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, unabhängig davon, ob und inwieweit sie bereits bekannt sind oder verwendet werden (vgl. Ströbele, FS für Ullmann, S. 425, 428). Jedenfalls im Kontext mit „Girls“ ist die von der Markenstelle zur Schutzversagung herangezogene Interpretation des F als Abkürzung für „fuck“ zu berücksichtigen. Damit kann „F-Girls“ den Inhalt der von Medien, insbesondere in elektronischer und papierener Form, ebenso beschreiben wie Dienstleistungsangebote per Telekommunikation sowie in Etablissements. Dabei spielt die Betätigung der Anmelderin keine Rolle; die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist allein an Hand seiner Bestandteile zu prüfen.

b)

Inwieweit auch die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 sowie Nr. 5 MarkenG gegeben sind, kann dahingestellt bleiben. Eine etwaige Sittenwidrigkeit könnte das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch nicht mit der Begründung ausräumen, es bestehe kein Interesse anderer, diesen Begriff benutzen zu können. § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG verhindert nur Markenschutz, verbietet aber nicht die Verwendung der danach schutzunfähigen Zeichen.

c)

Die Anmelderin kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, das Deutsche Patent- und Markenamt habe entsprechende Zeichen eingetragen. F-Trans, F-Plus und F-Services geben aus dem Kontext heraus keine Anhaltspunkte zu einem Verständnis des F als „fuck“. Die Marke F-Girls der Anmelderin ist für optische Geräte, Schreibwaren, Büroartikel sowie Dienstleistungen im Umgang mit gewerblichen Schutzrechten und geistigen Eigentums sowie Design-Dienstleistungen eingetragen, bei denen F-Girls keinen sofort erkennbaren inhaltlichen Bezug zu „fuck“ hat.

d)

Die graphische Ausgestaltung des angemeldeten Zeichens enthält in Farbgebung, Schriftart und -anordnung keine Elemente, die über das werbeübliche hinausgehen und dadurch ein Freihaltungsbedürfnis überwinden könnten.

2)

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass.

3)

Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht geboten, da die Frage nach der beschreibenden Bedeutung von „F-Girls“ keine Rechtsfrage aufwirft, zu deren Beantwortung dies erforderlich erschiene.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die Anmelderin, eine Betreiberin eines Erotikportals im Internet, begehrte die Eintragung der folgenden Logos



als Wort-Bildmarke für zahlreiche Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 41, 9, 16, 35, 38, 42. Die Waren und Dienstleistungen waren zum Großteil solche, die die Beschwerdeführerin bereits im Internet anbot wie beispielsweise „Filmvorführungen, auch über das Internet“ (Klasse 41) oder „Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren“ (Klasse 38).

Die Markenprüfer des DPMA wiesen die Anmeldung aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 dMarkenG sowie aufgrund eines Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung iS des § 8 Abs 2 Nr 5 dMarkenG zurück. Die Behörde begründete ihre Entscheidung damit, dass es sich bei dem Buchstaben „F“ in dem Zusammenhang mit „Girls“ um eine sprachüblich gebildeten Platzhalter für das Wortes „Fuck“ handelt. Dem relevanten Verkehr erschlosse sich diese „gebräuchliche Bezeichnung ohne weiteres, so dass diese Bezeichnung geeignet sei als schlagwortartige inhaltlich-thematische Sachaussage zur Beschreibung der (print-, audiovisuellen- und elektronischen) Medienberichterstattung der verschiedensten Kommunikationskanäle sowie im Veranstaltungs- und Unterhaltungssektor zu dienen“. Das angemeldete Zeichen wäre daher nicht unterscheidungskräftig und im Übrigen direkt beschreibend für die Waren und Dienstleistungen für die die Eintragung begehrt wurde. Darüber hinaus wäre das angemeldete Zeichen sittenwidrig.

Dagegen legte die Anmelderin Beschwerde ein und trug vor, dass der Buchstabe „F“ nicht für „Fuck“ stünde, sondern für den Name der Anmelderin „FunDorado“. Darüber hinaus könnte der Eintragung nicht das absolute Schutzhindernis der § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 dMarkenG entgegenhalten werden, da bei diesen Eintragungshindernissen ein Allgemeininteresse

* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

vorliegen müsste, diese Bezeichnung frei verwenden zu wollen. Diese läge hier jedoch nicht vor, denn die Markenstelle hätte die Bezeichnung ja gerade als sittenwidrig deklariert. Im durchgeführten Beschwerdeverfahren hatten sich daher die deutschen Markenhüter einmal mehr mit der Reichweite des Eintragungshindernisses wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten nach § 8 Abs 2 Nr 5 dMarkenG zu befassen.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Das BPatG wies die Beschwerde zurück und bestätigte die Nichtregistrierung. „F-Girls“ hätte vor dem Hintergrund der angemeldeten Waren- und Dienstleistungen „einen sofort erkennbaren inhaltlichen Bezug zu ‚fuck‘“ und sei daher merkmalsbeschreibend nach § 8 Abs 2 Nr 2 dMarkenG. Eine sittenwidrige Bezeichnung iS des § 8 Abs 2 Nr 5 dMarkenG läge bereits dann vor, wenn ein erheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Verwendung des Zeichens für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen als anstößig und nicht nur geschmacklos empfinden würde.¹ Es könnte vor diesem Hintergrund kein Allgemeininteresse vorhanden sein, ein derartiges Zeichen frei verwenden zu können. Ob die verfahrensgegenständlichen, übrigen absoluten Schutzhindernisse ebenfalls verwirklicht wären, könnte dahin gestellt bleiben. Die Rechtsbeschwerde wurde nicht zugelassen.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Die vorliegende Entscheidung verursacht bestenfalls Kopfschütteln über die falsch verstandene Prüderie der obersten Markenhüter Deutschlands. Sie ordnet sich zwar in gewisser Weise der jüngeren Spruchpraxis² des HABM zur Gemeinschaftsmarke unter, versteht diese allerdings miss. Im konkreten Fall liegt die Bezugnahme auf den Firmennamen der Anmelderin viel näher als die gekünstelt wirkende (alleinige) Betonung, dass die Abkürzung „F-“ stets das Wort „to fuck“ meint und damit alle ähnlich klingenden Wörter generell gegen die akzeptierten Prinzipien der Moral verstoßen.³

In der vielbeachteten *Fucking Hell*-Entscheidung⁴ hat die Vierte Beschwerdekammer des HABM entschieden, dass die Registrierung einer Gemeinschaftsmarke nicht mit dem Argument verweigert werden darf, dass die Bezeichnung (hier: „Fucking Hell“ für eine Biersorte) in anderen EU-Sprachen eine zweideutige Bedeutung besitzen und damit gegen Art 7 Abs 1 lit f GMV verstoßen könnte. Den (als streng bekannten) deutschen Markenprüfern⁵ dürfte aber offenbar keine gesetz- oder ordnungswidrige Anstößigkeit an „*fucking freezing by Türpitz*“ missfallen haben.⁶

Das Gericht hat für seine Beurteilung allein den zentralen Wortbestandteil der angemeldeten Bezeichnung herausgegriffen, obwohl grundsätzlich eine derartige Zergliederung unzulässig

¹ BPatG 16.1.1986 – *CORAN*, BPatGE 28, 41, 43.

² HABM 1.9.2011, R 168/2011 – *Fucking Freezing*, abrufbar unter www.eurolawyer.at/pdf/HABM-R-168-2011.pdf (11.06.2012).

³ Vgl. *Intellectual Property Office – IPO* (Hg), Examination of a mark prior to acceptance for publication in the Trade Marks Journal for possible opposition purposes, 90, 93, abrufbar unter <http://www.ipo.gov.uk/tmmanual-chap3-exam.pdf> (11.06.2012).

⁴ HABM 21.1.2010, R 385/2008 – *Fucking Hell*, abrufbar unter www.eurolawyer.at/pdf/HABM-R-385-2008.pdf (11.06.2012).

⁵ Vgl. BPatG 9.2.2011, 26 W (pat) 31/10 – *ARSCHLECKEN24*; 1.4.2010, 27 W (pat) 41/10 – *FickShui*, abrufbar unter www.eurolawyer.at/pdf/BPatG-27-W-pat-41-10.pdf (11.06.2012).

⁶ Vgl. Registernummer 302009015796 des DPMA, eingetragen seit 2009.

ist und das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nur dann vorliegt, wenn das angemeldete Zeichen in seiner Gesamtheit beschreibend ist.⁷

Ausblick: Kritik ist auch an der Strategie der Anmelderin anzubringen. Denn grundsätzlich gegenüber der Behörde die Sittenwidrigkeit der angemeldeten Bezeichnung einzuräumen, führt angesichts der zB. bei alkoholischen Getränken zu § 8 Abs 2 Nr 5 MarkenG ergangenen Rsp⁸ wohl kaum dazu, dass das Verwendungsinteresse und somit das Freihaltebedürfnis der Mitbewerber entfällt.

Würde man darüber hinaus den bereits oben aufgegriffenen strittigen Gleichstellungen des Buchstabens „F“ für das Wort „Fuck“ folgen, würde dies allein mE noch keine Sittenwidrigkeit des angemeldeten Zeichens begründen.⁹ Die vorliegende Bezugnahme auf das Wort „Girls“ wäre jedoch nicht, wie in den vorstehenden Fällen, geschlechtsneutral, sondern als geschlechtsspezifisch diskriminierende und/oder die Menschenwürde beeinträchtigende und somit sittenwidrige Angabe allenfalls als schutzuntauglich nach § 8 Abs 2 Nr 5 dMarkenG zu qualifizieren.¹⁰

IV. Zusammenfassung

Das BPatG hat entschieden, dass die Wort-/Bildmarke “F-Girls” wegen des absoluten Schutzhindernisses der mangelnden Unterscheidungskraft und wegen Verstoßes gegen die guten Sitten nach § 8 Abs 2 Z 5 dMarkenG nicht als Marke einzutragen ist. Es handele sich bei dem “F” in “F-Girls” um eine sprachübliche Statthalterfunktion für den Begriff “Fuck”. Dass der Firmenname der Anmelderin von “F-Girls” allerdings FunDorado laute und das “F” darauf hinweisen sollte, war für das Gericht unbeachtlich.

⁷ Vgl. BGH 7.6.1996, I ZB 10/94 – *THE HOME DEPOT*, GRUR 1996, 771, 772; EuGH 16.9.2004, C-329/02 P – *SAT.2*, ecolex 2004, 998 = ZER 2005/269, 141.

⁸ BGH 18.5.1995, I ZR 91/93 – *Busengrapscher*, GRUR 1995, 592, BPatG 26.11.1997, 26 W (pat) 107/97 – *Schenkelspreizer*.

⁹ Vgl. BPatG 3.8.2011, 26 W (pat) 116/10 – *Ficken Liquors*; 21.9.2009, 26 W (pat) 244/02 – *Ficke*.

¹⁰ Vgl. *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³ (2010), § 8 Rz 279.