



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 22/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 306 58 473.5

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Oktober 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender sowie der Richter Kätker und Knoll

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortfolge

Der Sinn: Jeder weiß WAS wann zu tun ist und was NICHT zu tun ist

ist am 21. September 2006 u. a. für folgende, noch verfahrensgegenständliche Dienstleistungen zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden:

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Rechtsberatung und -vertretung.

Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes die Markenmeldung teilweise, nämlich in Bezug auf sämtliche angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42, wegen fehlender Schutzfähigkeit zurückgewiesen.

Die angemeldete Marke sei insoweit nicht unterscheidungskräftig. Erhebliche Teile des Verkehrs würden im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen in der angemeldeten Wortfolge keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern eine Werbeaussage allgemeiner Art sehen. Denn die sprachregelgerecht gebil-

dete Wortfolge rücke ein Wertversprechen in den Vordergrund, mit dem auf die Qualität der angebotenen Leistungen hingewiesen und zur Inanspruchnahme dieses Angebots aufgefordert werde. Sie erschöpfe sich in dem Verständnis, dass derart gekennzeichnete Dienstleistungen von einem Anbieter stammten, der über besondere Fähigkeiten und Kompetenzen in den Bereichen Wissen und (strategisches) Handeln verfüge, indem er immer wisse, was und zu welchem Zeitpunkt zu tun oder zu lassen sei. Fehlende Kürze, Originalität und Prägnanz führten zusätzlich von einem Verständnis als betrieblicher Herkunftshinweis weg. Der Umstand, dass der Slogan einen gewissen Bedeutungsspielraum in sich trage, führe zu keiner anderen Beurteilung.

Gegen die Teilzurückweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden war.

Die Anmelderin ist der Auffassung, dass die angemeldete Wortmarke schutzfähig sei. Die Unterscheidungskraft könne nur solchen Marken abgesprochen werden, die eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachaussage aufwiesen oder die unmittelbar beschreibend seien. Außerdem könne die Unterscheidungskraft fehlen, wenn es sich um eine Angabe handle, die sich auf Umstände beziehe, die die Waren oder Dienstleistungen nicht unmittelbar betreffe, durch die aber ein enger sachlicher Bezug zu den Waren oder Dienstleistungen hergestellt werde. Diese Voraussetzungen lägen hier nicht vor. Der Slogan beschreibe keine der streitgegenständlichen Dienstleistungen unmittelbar, weise insoweit keine im Vordergrund stehende Sachaussage auf und stelle auch keinen entsprechenden Bezug zu den Dienstleistungen her. Soweit die Markenstelle auf die Länge der Wortfolge abstelle und deshalb die Unterscheidungskraft verneine, könne dem nicht gefolgt werden. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Länge eines Slogans oder aber dessen Kürze, Originalität und

Prägnanz ein zulässiges Kriterium bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sein könne. Der von der Markenstelle ermittelte Begriffsgehalt könne der Wortfolge schon deshalb nicht entnommen werden, weil sich der dort enthaltene Begriff „Jeder“ gerade nicht auf die Person des Anbieters beschränke.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Die angemeldete Marke ist wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung als Marke für die noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen ausgeschlossen.

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 an (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 23 ff.). Bei den streitgegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 werden je nach Produkt unterschiedliche Verkehrskreise angesprochen, zum größten Teil spezielle Fachverkehrskreise; im Übrigen kann aber auch der allgemeine Verkehr angesprochen sein, etwa in Bezug auf die Dienstleistungen „Rechtsberatung und -vertretung“.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke 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. u. a. EuGH GRUR 2004,

428, 429 f. (Nr. 30, 31) „Henkel“; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 23, 24) „SAT.2“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 17) „FUSSBALL WM 2006“). 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 2006, 850, 854 (Nr. 19) „FUSSBALL WM 2006“; EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) „Postkantoor“). Darüber hinaus fehlt der Unterscheidungskraft auch solche Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.). Die Eignung, Waren und Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt schließlich auch solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache 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 - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen - wie die vorliegend angemeldete Wortfolge - sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortmarken zu behandeln. Sie unterliegen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und müssen insbesondere keine zusätzliche Originalität aufweisen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 115 m. w. N.). Es ist auch nicht erforderlich, dass sie einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phantasievollen Überschuss aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn der Slogan eine Werbefunktion ausübt, die z. B. darin besteht, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen, es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion of-

fensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 (Nr. 35) DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Die Markenstelle hat die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke mit zutreffender Begründung verneint. Bei der angemeldeten Wortfolge steht der werbend beschreibende Sinngehalt im Sinne einer auf das Dienstleistungsangebot bezogenen Qualitätsanpreisung mit dem konkreten Hinweis auf eine „optimale Teamleistung“ des Leistungserbringers derart im Vordergrund, dass der Verkehr schon deshalb darin keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennt. Soweit die zurückgewiesenen Dienstleistungen im Verkehr im Zusammenhang mit der angemeldeten Wortfolge angeboten werden, ergibt sich hinreichend deutlich eine Werbeaussage dahingehend, dass „jeder weiß, was wann zu tun ist und was nicht zu tun ist“. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass der Anbieter der jeweiligen Dienstleistung über ein Team von Personen verfügt, die optimal zusammenarbeiten, d. h. die genau wissen, was sie zu tun und zu unterlassen haben, um den Erfolg der jeweiligen Dienstleistung zu sichern bzw. nicht durch fehlerhaftes Handeln zu gefährden. Gerade bei komplexeren Dienstleistungen kann es auf ein solches gutes Zusammenspiel eines Teams ankommen. Da sämtliche zurückgewiesenen Dienstleistungen auch komplexer Natur sein können, kann diese Aussage auch im Zusammenhang mit sämtlichen zurückgewiesenen Dienstleistungen eine Rolle spielen. Dies gilt auch für die Dienstleistung „Rechtsberatung und -vertretung“, weil inzwischen auch im Rechtsberatungsbereich Teamleistungen eine wichtige Rolle spielen können, wenn es um komplexe Angelegenheiten geht, zu deren Lösung mehrere Spezialisten benötigt werden (z. B. bei gesellschafts- und steuerrechtlicher Problemstellungen im internationalen Zusammenhang).

Nach der Erkenntnis des Senats ist bei der angemeldeten Wortfolge keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit gegeben. Auch wenn ein gewisser Interpretationsspielraum vorhanden sein mag und insbesondere die beiden ersten Wörter der Wortfolge „Der Sinn: ...“ abstrakt betrachtet Anlass für verschiedene Deutungsmöglichkeiten geben könnten, bleibt doch letztlich im Hinblick auf den nachfolgen-

den eindeutigen Text mit der dort vermittelten Werbebotschaft eine hinreichend klare, lediglich anpreisende und werbende Gesamtaussage übrig. Mit den Anfangswörtern „Der Sinn:“ wird auf die nachfolgende Werbebotschaft eingeleitet, wobei die Bezeichnung „Sinn“ dahingehend beschreibend verstanden werden kann, dass „der Sinn“ (im Sinne von „die Bedeutung“) für den die Dienstleistungen in Anspruch nehmenden Kunden darin liegt, dass er eine sehr gute Teamleistung erwarten kann. Diese Anfangsbestandteile können auch dahingehend verstanden werden, dass es „Sinn“ macht, die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, weil der Kunde eine sehr gute Teamleistung erwarten kann. Der Umstand, dass der Anfangsbestandteil unterschiedlich gedeutet werden kann, führt zu keiner schutzbegründenden Mehrdeutigkeit, wenn die unterschiedlichen Bedeutungen - wie im vorliegenden Fall - jeweils für sich beschreibend sind, zumal bereits ein beschreibender Sinngehalt zur Schutzversagung genügt (siehe dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 57; vgl. auch EuGH, GRUR 2004, 146 ff. - Doublemint). In diesem Zusammenhang ist außerdem darauf hinzuweisen, dass die Verständnisfähigkeit des Verkehrs nicht zu gering veranschlagt werden darf (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 62 - 65 mit weiteren zahlreichen Rechtsprechungsnachweisen), zumal er daran gewöhnt ist, Werbebotschaften schlagwortartig vermittelt zu bekommen (siehe dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 66). Auch wenn bei der angemeldeten Wortfolge die sachbezogene Werbebotschaft nicht im Einzelnen ausformuliert ist, dass nämlich „die Bedeutung für den angesprochenen Kunden darin besteht, dass der Anbieter der Dienstleistungen über ein Team von Personen verfügt, die optimal zusammenarbeiten“, wird genau diese Werbebotschaft durch die Wortfolge kurz und prägnant vermittelt, ohne dass hierfür größere Überlegungen oder eingehende Analysen notwendig wären.

Die Auffassung der Anmelderin, dass der in der Wortfolge enthaltene Begriff „Jeder“ nicht auf die Person des Anbieters (bzw. dessen Personal) beschränkt sei, hält der Senat nicht für zutreffend. Ob insoweit eine schutzbegründende Bedeutungsvielfalt vorliegt, darf nicht abstrakt beurteilt werden, sondern muss im Zu-



sammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gesehen werden (siehe dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 56). Im Zusammenhang mit dem Angebot der vorliegenden Dienstleistungen wird der Verkehr angesichts der anpreisenden Gesamtaussage der Wortfolge nicht auf die Idee kommen, dass der Anbieter solcher Dienstleistungen als Verwender des Werbeslogans mit dem Wort „Jeder“ etwa die Kunden selbst oder irgendwelche dritten Personen bezeichnen will. Dies ergibt keinen Sinn. Angesichts der Gesamtumstände liegt ein solches Verständnis außerhalb der Wahrscheinlichkeit.

Nach alledem war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

Bender

Kätker

Knoll

CI