



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 23/08

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
8. April 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 304 43 655.0**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht sowie die Richter Dr. van Raden und Kruppa auf die mündliche Verhandlung vom 8. April 2008

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 28. Juli 2004 für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 16, 38, 41 und 42 angemeldete Wortmarke

Wege zum Glück

hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts nach vorangegangenem Be-  
anstandungsbescheid mit Beschluss vom 29. Juni 2006 teilweise, nämlich für die  
Waren und Dienstleistungen

"bespielte mechanische magnetische, magneto-optische, optische und elektronische Träger für Ton und/oder Bild und/oder Daten; Spielprogramme für Computer; Datenbankprogramme; Computer-Software; netzwerkunterstützende Computer-Software (Net-ware); Filmware; Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte, Programmhefte, Pressemappen, Fotomappen, Bücher, Kalender, Plakate (Poster), auch in Buchform, Transparente, Eintrittskarten, Teilnahmekarten, Einladungskarten, Postkarten, auch in Form von Adhäsionspostkarten, Aufkleber (auch selbstklebende); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen, Sammeln und Liefern von Nachrichten;

Unterhaltung durch Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programme; Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion, Musikdarbietungen; Veröffentlichung und Herausgabe von elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild und Toninformationen, die über Datenetze abrufbar sind; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen; Durchführung von Konzert-, Theater- und Unterhaltungsveranstaltungen, von Konferenzen, Tagungen, Seminaren, Lehrgängen, Symposien, Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke und Vorträgen; Veranstaltung von Sportwettbewerben; Datenverwaltung auf Servern; Dienstleistungen einer Datenbank"

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Dies ist damit begründet, die angesprochenen Verbraucher verstünden die Bezeichnung sofort und ohne analytischen Aufwand als eine Beschreibung der Vorgehensweise, eines Mottos im Sinne von "Wege, auf denen man zum Glück gelangt" und damit im Sinne einer Inhaltsangabe. Die Wortfolge enthalte - ohne präzise zu sein - eine verkaufsfördernde Botschaft. Zusammen mit der Inhaltsangabe übe die Kennzeichnung eine Werbefunktion aus, die darin bestehe, dass sie die angenehme, Glück verheißende Thematik der so bezeichneten Waren und Dienstleistungen preise. Im täglichen Sprachgebrauch finde sich die Redewendung in vielfältigen Erscheinungsformen. Dem Beschluss beigefügt waren von der Markenstelle ermittelte Internetausdrucke, die eine Verwendung der Wortfolge durch Dritte belegen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juni 2006 im Umfang der Versagung aufzuheben.

Die Anmelderin hält die angemeldete Wortfolge auch in Bezug auf die versagten Waren und Dienstleistungen für unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig. Eine Sachinformation sei "Wege zum Glück" nicht zu entnehmen. Die Aussage könne sich sowohl auf das Angebot von Ratgebern, die ein glückliches Leben gewährleisten wollten, als auch auf Geschichten über verschiedene Lebenswege beziehen. Insofern sei eine Unklarheit gegeben. Die Eintragungsfähigkeit habe auch das HABM bestätigt, das die Marke für die entsprechenden Waren und Dienstleistungen eingetragen habe.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg, weil einer Registrierung der angemeldeten Wortfolge für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR Int. 2005, 1012, Rdn. 27 ff. - BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Enthält eine Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der

Verbraucher sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard).

Ist - wie hier - die Unterscheidungskraft einer Wortfolge zu beurteilen, so bestehen grundsätzlich keine abweichenden Anforderungen gegenüber anderen Wortmarken. Bei einer aus mehreren Wörtern bestehenden Marke ist auf die Bezeichnung in ihrer Gesamtheit abzustellen (vgl. BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE COOPERATION). Wortfolgen sind dann nicht unterscheidungskräftig, wenn es sich um beschreibende Angaben oder um Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art handelt (BGH GRUR 2000, 321 - Radio von hier).

Handelt es sich bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen um solche, die neben ihrem Charakter als handelbare Güter auch einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen oder aufweisen können, ist insoweit - unbeschadet eines etwaigen Werktitelschutzes noch § 5 Abs. 3 MarkenG, für den geringere Anforderungen gelten - die markenrechtliche Unterscheidungskraft auch dann zu verneinen, wenn die betreffende Bezeichnung nach Art eines Sachtitels geeignet ist, diesen gedanklichen Inhalt der Waren und Dienstleistungen zu beschreiben (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; 1043 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2002, 1070 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2003, 342 - Winnetou).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Marke die erforderliche Unterscheidungskraft. Den Bedeutungsgehalt der Wortfolge "Wege zum Glück" hat die Markenstelle auch in ihrer Gesamtbedeutung zutreffend dargelegt. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird hierauf Bezug genommen. Die Markenstelle hat weiterhin anhand aussagekräftiger Unterlagen belegt, dass die Bezeichnung "Wege zum Glück" im Inland bereits in dem von der Markenstelle aufgezeigten Sinn Verwendung findet. Die angesprochenen Verkehrskreise werden der angemeldeten Marke ohne nähere Überlegungen den beschreibenden Hinweis entnehmen, dass sich die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen thema-

tisch bzw. inhaltlich damit befassen, wie man es erreicht, Glück zu empfinden. Insofern eignet sich die angemeldete Marke zur inhaltlichen Beschreibung von medialen Produkten (Waren oder Dienstleistungen), die sich in irgendeiner Form mit dieser Thematik beschäftigen oder die Herstellung solcher Produkte betreffen können. Dies ist bei sämtlichen beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Fall.

Dass die Bezeichnung für die angesprochenen Verkehrskreise gewisse Interpretationsspielräume eröffnet, begründet keine Unterscheidungskraft. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs steht es einer Verneinung des erforderlichen Mindestmaßes an Unterscheidungskraft nicht entgegen, wenn eine Bezeichnung vage ist und dem Verbraucher wenig Anhalt dafür bietet, welche konkreten Inhalte vermittelt werden sollen (vgl. z. B. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT).

Auf die Schutzgewährung der identischen Marke durch das HABM kann die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren nicht erfolgreich stützen. Voreintragungen führen weder für sich, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes, der im Verhältnis HABM - Deutsches Patent- und Markenamt allerdings ohnehin nicht anwendbar wäre, zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt nämlich keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (EuGH GRUR 2004, 674, Rdn. 43, 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Rdn. 73 - Henkel; BPatG MarkenR 2007, 88, 90 ff. - Papaya).

Ob dem Markenschutz für die Wortfolge "Wege zum Glück" hinsichtlich der versagten Waren und Dienstleistungen zusätzlich das Schutzhindernis der Merkmalsbezeichnung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Kruppa

Ju