



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 506/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 062 302.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. Mai 2010 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Dr. Kortbein und der Richterin Kortge

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. November 2009 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wort-/Bildzeichen

SCHÜTZT WAS GUT IST

ist am 25. September 2008 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren- und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Verpackungsbehälter und Verpackungsmaterial aus Papier oder aus mit Plastikmaterial beschichtetem Papier; Taschen, Säcke und Zuschnitte aus Papier, Pappe, Stärke oder Kunststoff für Verpackungszwecke und für Lagerungszwecke von Nahrungsmitteln und flüssigen oder halbflüssigen Produkten; Behälter aus Pappe oder Kunststoff für Eiscrem; Verpackungsmaterial aus Kunststoff (soweit nicht in an-

deren Klassen enthalten); Plastikfolien für Verpackungszwecke; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Schreibwaren; Lehr und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 20: Waren (soweit nicht in anderen Klassen enthalten) aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Flaschenverschlüsse und Flaschendeckel (nicht aus Metall); Strohhalme; Transportpaletten (nicht aus Metall); Plastikcontainer;

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Molke und Molkeproteine (für menschliche Verzehrwecke); Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Eiscrème; Getränke mit Kaffee, Tee, Kakao oder auf Schokoladenbasis; Eistee; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig; Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis;

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.

Mit Beschluss vom 18. November 2009 hat die Markenstelle für Klasse 16 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass das angemeldete Zeichen, welches aus einer allgemein geläufigen, sprachüblich gebildeten deutschen Wortfolge bestehe, den in Rede stehenden Waren eine beschreibende und/oder werblich anpreisende Aussage zuordne. Die angemeldete Wortfolge enthalte für die im Bereich der Verpackung angesiedelten Waren der Klassen 16 und 20 die unmittelbar beschreibende Angabe, dass diese eine wünschenswerte Schutzfunktion für qualitativ hochwertige Waren aufwiesen, während die Druckereierzeugnisse sowie die Lehr- und Unterrichtsmittel sich thematisch mit dem Schutz guter Dinge befassten. Insoweit bestehe daher auch ein Freihaltebedürfnis. Hinsichtlich der übrigen Waren werde die angemeldete Wortfolge ausschließlich als allgemein anpreisender Werbeslogan mit der Aufforderung, Gutes zu schützen, ohne Hinweisfunktion auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden. Der Umstand, dass nach grammatikalischen Regeln hinter "schützt" ein Komma fehle, werde, abgesehen davon, dass einem Großteil des angesprochenen Verkehrs das Fehlen dieses Satzzeichens gar nicht auffallen werde, lediglich als werbeübliche Verfremdung verstanden. Die von der Anmelderin benannten Voreintragungen ließen einen Vergleich mit der vorliegenden Marke weder tatsächlich noch rechtlich zu. Es handele sich um nicht eingetragene oder im Register bereits gelöschte Marken, um Wort-/Bildmarken mit charakteristischer grafischer Gestaltung oder um heterogene Wortfolgen, welche zudem für andere Waren und Dienstleistungen eingetragen worden seien.

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

den Beschluss des DPMA vom 18. November 2009 aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, dass der beanspruchte Werbeslogan originell, prägnant und mehrdeutig sei, weil er eine unbestimmte Vielzahl möglicher Schutzfunktionen assoziiere. Da die Anmelderin im Umweltschutz aktiv und ihre Kartonverpackungen recycelbar seien, habe die angemeldete Wortfolge für die beanspruchten Waren auch die Bedeutung besonderer Umweltfreundlichkeit. Gleichzeitig könne der angemeldete Slogan eine Aufforderung an den Verbraucher darstellen, das Gute oder gute Dinge zu schützen. Dabei sei auch der Begriff "gut" unklar und vermittele lediglich allgemeine positive Konnotationen. Auch als Aufruf, die Umwelt oder seine eigene Gesundheit zu schützen, könne das Anmeldezeichen verstanden werden. Die vollständig fehlende Interpunktion innerhalb der angemeldeten Wortzusammenstellung trage dazu bei, vielfältige Möglichkeiten der sprachlichen und inhaltlichen Interpretation des Zeichens zuzulassen. Die Vieldeutigkeit von "SCHÜTZT WAS GUT IST" löse daher bei den Verkehrskreisen einen Denkprozess darüber aus, in welcher Form dieser Schutz erfolge und was genau gut sei. Diese pfiffige und überraschende Formulierung schlage zudem eine unscharfe und zum Nachdenken anregende "Brücke" zu der zu verpackenden Ware. Aufgrund dieser Interpretationsbedürftigkeit habe die angemeldete Marke auch keinen unmittelbar beschreibenden Charakter, so dass ein Freihaltebedürfnis nicht gegeben sei. Die angemeldete Marke vereine ihre vier Unternehmenshauptziele, nämlich Nahrungsmittelsicherheit, Verbraucherschutz, Umweltschutz und Mitarbeiterzufriedenheit, in einem witzigen, prägnant kurzen Slogan, der inzwischen zum Symbol der Anmelderin geworden sei, wie eine Internetrecherche unter www.google.de zeige. Die Anmelderin verfüge über einen Marktanteil von ... % bei Milchverpackungen.

Hilfsweise macht die Anmelderin daher auch Verkehrsdurchsetzung geltend. Das angemeldete Zeichen verfüge über eine hohe Bekanntheit. Die Gesamtwerbenaufwendungen für den angemeldeten Slogan hätten im Jahr 2003 bei ... Mio €, im Jahr 2004 bei ... Mio. € und im Jahr 2005 bei ... Mio. € gelegen. Mit ihnen seien in den Jahren 2003 bis 2005 Werbekampagnen und Befragungen durchgeführt worden (Anlage F, Bl. 61 - 65 GA). Der Bekanntheitswert dieses Slogans habe im August 2005 bereits ... % betragen (Anlage F, Bl. 65 GA). Im Jahre 2008 seien etwa ... Mio. € für Anzeigenkampagnen ausgegeben worden (Anlage H, Bl. 70 - 75 GA, Anlage I, Bl. 76 - 90, 94, 95, 98, 99, 101 - 104, 108 - 110, 116, 118 - 120, 122, 124 - 129 GA). Im Jahre 2009 seien für TV-Spots etwa ... Mio. € ausgegeben worden. Auch verschiedene Anzeigenkampagnen seien in diesem Jahr gemacht worden (Anlage I, Bl. 91 - 93, 96, 97, 100, 105 - 107, 111 - 115, 117, 121, 123 GA) Der Bekanntheitsgrad der angemeldeten Wortfolge habe 2009 zwischen ... % und ... % geschwankt (Anlage G, Bl. 66 - 69 GA). Auf den Verpackungskartons (Anlage J, Bl. 130, 131 GA) erscheine das Anmeldezeichen an der rechten oberen Ecke und werde daher vom Verkehr ohne weiteres wahrgenommen. Der Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e. V. habe am 18. Mai 2010 (Anlage K, Bl. 132 GA) die Bekanntheit der angemeldeten Wortfolge in der Branche seit 2008 bestätigt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat auch in der Sache Erfolg.

Der Eintragung der als Wort-/Bildzeichen angemeldeten Wortfolge **SCHÜTZT WAS GUT IST** als Marke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG steht in Bezug auf die beanspruchten Waren kein absolutes Schutzhindernis, insbesondere auch nicht

das der fehlenden Unterscheidungskraft oder des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG, entgegen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2006, 233, 235 Rdnr. 45 - Standbeutel; 229, 230 Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611 Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2008, 710 Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949 Rdnr. 10 - My World). 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. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2008, 1093 Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2009, 949 f. Rdnr. 10 - My World). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist 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 2004, 943, 944 Rdnr. 24 - SAT 2; GRUR 2006, 411, 412 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). 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 (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR

2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 - Postkantor; BGH a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 10 - DeutschlandCard) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH a. a. O. 855 Rdnr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

Von diesen Grundsätzen ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen (hier: einer sloganartigen Wortfolge) auszugehen, ohne dass unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von sloganartigen Wortfolgen gegenüber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind (EuGH GRUR 2010, 228, 231 Rdnr. 36 - Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Rdnr. 32 u. 36, 1030 Rdnr. 44 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH a. a. O. Rdnr. 12 - My World; BGH GRUR 2009, 778, 779 Rdnr. 12 - Willkommen im Leben). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt

(BGH a. a. O. - My World u. Willkommen im Leben). Selbst wenn aber Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der in Bezug genommenen Waren und Dienstleistungen verwendet werden, eine Sachaussage in mehr oder weniger großem Umfang enthalten, ohne unmittelbar beschreibend zu sein, können sie dennoch geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der in Bezug genommenen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen (EuGH a. a. O. Rdnr. 56 - Vorsprung durch Technik). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH a. a. O. Rdnr. 57 - Vorsprung durch Technik; BGH a. a. O. - My World).

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt die Wortfolge "SCHÜTZT WAS GUT IST" für die angemeldeten Waren; sie ist aufgrund ihrer Kürze prägnant, einfach gehalten und eingängig. Ohne ergänzende Zusätze ist sie in Bezug auf die beanspruchten Waren entgegen der Ansicht der Markenstelle mehrdeutig und regt zum Nachdenken an.

Die grammatikalisch korrekt gebildete, aus allgemein bekannten deutschen Wörtern bestehende Wortfolge "SCHÜTZT WAS GUT IST" ist für die von den beanspruchten Waren angesprochenen inländischen Verkehrskreise zwar grundsätzlich verständlich, aber durch ihre Mehrdeutigkeit weist sie die erforderliche Eigenart auf, um vom Verkehr als Unternehmenshinweis für die angemeldeten Waren aufgefasst zu werden.

Zwar kommt dem deklinierten Verb "SCHÜTZT", wenn man es aus der Wortfolge herauslöst, in Bezug auf die in den Klassen 16 und 20 aufgeführten Verpackungsmaterialien die Bedeutung einer Schutzfunktion und damit einer Sachaussage zu und Druckereierzeugnisse sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) können sich inhaltlich mit Schutzmaterialien befassen, aber durch die weiteren Sloganbestandteile "WAS GUT IST" wird die Aufmerksamkeit des angesprochenen Verkehrs von der schützenden Umverpackung sogleich auf die mit dem Relativpronomen "WAS" unbestimmt bezeichnete, zu verpackende Ware, gerichtet, die mit dem unklaren, weil definitionsbedürftigen Adjektiv "GUT" gekennzeichnet wird. Da 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, kann dem angemeldeten Slogan daher in Bezug auf die Waren der Klassen 16 und 20 kein eindeutiger Begriffsinhalt entnommen werden. Der Sinngehalt der Aussage bleibt vielmehr interpretationsbedürftig. Es bedarf mehrerer analysierender Zwischenschritte, um die verschiedenen Bedeutungsinhalte wahrzunehmen. Es kann entweder die Schutzfunktion der Verpackungsmaterialien "gut" sein im Sinne von "SCHÜTZT GUT", wobei bereits offen bleibt, welche Art von Schutz geboten wird, also ob Schutz beim Transport, Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung oder Zerstörung, Schutz gegen Kälte oder Wärme, Schutz vor Licht, Schutz vor Nährstoff- oder Vitaminverlust, Schutz der Gesundheit des Konsumenten, Aromaschutz, Schutz gegen Bakterien und Viren oder Umweltschutz infolge Recycling der Verpackung. Mit der Wortfolge "SCHÜTZT WAS GUT IST" kann aber auch gemeint sein, dass der zu schützende Inhalt, also die verpackte Ware selbst, gut ist. Auch wenn dem Verkehr grundsätzlich bekannt ist, dass der Verpackungshersteller auf die "Güte" der verpackten Waren gar keinen Einfluss haben und damit auch keine Aussage zu deren Qualität treffen kann, kann diese Bedeutung nicht völlig ausgeschlossen werden. Denn auch, um dies zu erkennen, sind interpretierende Gedankenschritte erforderlich. Da es sich bei dem Wort

"SCHÜTZT" auch um die imperative Form des Verbs "schützen" handelt, kann es sich um eine ganz allgemeine Aufforderung an den Verbraucher handeln, Gutes zu schützen. In allen vorgenannten Fällen bedarf aber auch der Begriff "GUT" einer weiteren Auslegung. Denn es bleibt unklar, wann eine Verpackung oder eine Ware als gut bezeichnet werden kann und was unter dem "Guten", das geschützt werden soll, zu verstehen ist.

In Bezug auf die beanspruchten, stets einer Verpackung bedürftigen Lebensmittel der Klassen 29, 30 und 32 ist die angemeldete Wortfolge "SCHÜTZT WAS GUT IST" ebenfalls mehrdeutig und löst bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess aus. Der Slogan kann dahingehend verstanden werden, dass der Genuss der vorgenannten Lebensmittel den Konsumenten bzw. dessen Gesundheit schützt. Mit ihm kann der Verbraucher aber auch dazu aufgefordert werden, die unbelastete Erzeugung und Herstellung dieser Lebensmittel, also seine Umwelt, zu schützen.

Angesichts dieses diffusen, mehrdeutigen Sinngehalts der angemeldeten Wortfolge, die durch die fehlende Interpunktion noch verstärkt wird, wird das angesprochene Publikum den Werbeslogan noch als so hinreichend phantasievoll ansehen, dass ihm nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann.

2. Wegen der fehlenden Eignung zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren kann bei der angemeldeten Wortfolge auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.

3. Auf die von der Anmelderin hilfsweise mit Blick auf § 8 Abs. 3 MarkenG aufgeworfene Frage der Verkehrsdurchsetzung des verfahrensgenständlichen Anmeldezeichens kam es nicht mehr an.

Grabrucker

Dr. Kortbein

Kortge

Hu