



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 556/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 030 642.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter am Amtsgericht Dr. Wache und die Richterin Dr. Hoppe am 27. November 2012

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 3. Juni 2011 hat die Anmelderin unter Beanspruchung der Farben Türkis und Grau die farbige Wortbildmarke



beactive

angemeldet für folgende Waren:

Klasse 28 (Leitklasse):

Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportgeräte, (soweit in Klasse 28 enthalten); Sportbälle, Schläger für Ballspiele, insbesondere für Tennis, Squash, Badminton; Golfschläger; Sportausrüstung für Tennis, Squash, Golf und Badminton, Heimtrainer, Fitnessgeräte, Stepper, Skateboards, Inlineskates, Rollschuhe; Rollen für Skateboards und Rollschuhe, Schlittschuhe, Tretroller; Spezialtaschen für Sportgeräte, angepasste Taschen zum Aufbewahren und Transportieren von Schlittschuhen und Rollschuhen, Schützer (soweit im Klasse 28 enthalten), aus vorgenannten Waren bestehendes vollständiges Sortiment an Turn- und Sportwaren oder -artikeln; Spiel-, Kletter- und Schaukelgeräte für den Außenbereich

Klasse 9:

Schutzhelme für den Sport

Klasse 12:

Fahrradtaschen

Klasse 18:

Sporttaschen, Rucksäcke, Reisekoffer, Reisetasche, Sportsäcke

Klasse 25:

Bekleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder; Sportbekleidung, Skibekleidung, Handschuhe, Strümpfe, Schuhe, Schuhwaren, Sportschuhe, Wanderschuhe, Kopfbedeckungen.

Mit Beschluss vom 4. Oktober 2011 hat die Markenstelle für Klasse 28 die Anmeldung wegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Sie meint, dass es sich bei der begehrten Marke um einen Slogan handle, der im Hinblick auf die erfassten Waren einen reinen Werbespruch beinhalte, mit der Aufforderung "aktiv sein, aktiv zu sein, aktiv werden, aktiv zu werden". Solchen Slogans, die keine fantasievollen schutzfähigen Elemente aufweisen, fehle jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da sie von den angesprochenen Verkehrskreisen lediglich als werbliche Anpreisung der Waren, nicht aber als Unterscheidungsmerkmal hinsichtlich der betrieblichen Herkunft verstanden würden. Die Wortfolge „be active“ transportiere in ihrer Gesamtheit einen konkreten Kaufanreiz bzw. einen beschreibenden Hinweis auf die Art und Bestimmung der verfahrensgegenständlichen Waren und sei damit nichts anderes als eine anpreisende Sachinformation. Auch die Zusammenschreibung der Wortelemente „be“ und „active“ vermöge dem angemeldeten Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu vermitteln.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie meint, die angemeldete Marke sei eintragungsfähig, da es sich nicht um eine reine werbliche Anpreisung handle. Das Zeichen beschreibe weder im Hinblick auf die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, noch in sonstiger Weise Merkmale der angemeldeten Waren. Zudem handle es sich nur auf den ersten Blick um eine einfache Aussage, die gerade aufgrund ihrer Interpretationsbedürftigkeit über ein gewisses Maß an Originalität verfüge. Die Aussage von „beactive“ sei nämlich vage und könne sinngemäß bedeuten: sei engagiert, sei politisch aktiv, sei aktiv, sei tätig, sei bewegt. Es seien aber auch viele andere Interpretationen möglich. In Bezug zu den angemeldeten Waren seien also eine Vielzahl von Assoziationen möglich. „Engagement“ habe zum Beispiel nichts mit Fahrradtaschen oder Bekleidungsstücken zu tun. Folglich könne „beactive“ geeignet sein, als Unterscheidungsmittel eines Unternehmens gesehen zu werden. Die vom Senat übermittelten Fundstellen würden nur ähnlich gebildete Wortkombinationen sowie die Einzelbestandteile „be“ und „active“ ohne Zusammenschreibung enthalten. Den übrigen Anlagen sei eine rein beschreibende Verwendung des Zeichens für die verfahrensgegenständlichen Waren nicht zu entnehmen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Mit Schreiben 28. September 2012 hat der Senat die Anmelderin unter Vorlage von Belegen aus dem Internet (im Folgenden zitiert als „Anlagen“) auf das mögliche Vorliegen des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hingewiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber in der Sache erfolglos, da der angemeldeten Marke für die begehrten Waren das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht. Die Anmeldung ist deshalb von der Markenstelle zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen worden.

1.

a) Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 29) - Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 30 f.) - Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 23, 24) - Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23) - SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) - VISAGE). Der Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist. Die Gewährleistung der Ursprungsidentität von Waren und Dienstleistungen ist eine Hauptfunktion der Marke (BGH GRUR 2012, 270 (Nr. 8) - Link economy).

Bei der Auslegung der absoluten Schutzhindernisse ist nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 3 Abs. 1 der MarkenRL das Allgemeininteresse, das der Regelung zugrunde liegt, zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO m. w. N.). In Anbetracht des Umfangs des einer Marke verliehenen Schutzes gehen das Allgemeininteresse, das § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde liegt, und die wesentliche Funktion der Marke, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, um diese ohne Verwechslungsgefahr

von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden, offensichtlich ineinander über (EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 23, 27) - SAT.2).

Die Prüfung der Herkunftsfunktion hat streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - Das Prinzip der Bequemlichkeit; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59); - Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) - Companyline; BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 11) - My World; BGH BIPMZ 2010, 273 (275) - Roche-Kugel). Dementsprechend darf sich die Prüfung einer Anmeldung nicht auf ein Mindestmaß beschränken, um aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

Die Unterscheidungskraft fehlt nicht nur Zeichen, die Waren oder Dienstleistungen unmittelbar beschreiben, sondern auch solchen, mit denen ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird, so dass 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 GRUR 2006, 850 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006). Die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt ferner 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 GRUR 2006, 850 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006). Dies gilt insbesondere auch für Wortzeichen einer gängigen Fremdsprache, die mit einer ohne weiteres verständlichen begrifflichen Bedeutung in die Umgangssprache eingegangen sind und nur in diesem Sinne verstanden werden (BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; BGH GRUR 2009, 952 (Nr. 10) - DeutschlandCard m. w. N.).

b) Die hier beanspruchte Marke ist bei Zugrundelegung des dargelegten Prüfungsmaßstabs im Hinblick auf die angemeldeten Waren der Klassen 28, 9, 12, 18 und 25 nicht unterscheidungskräftig, denn das angesprochene Publikum wird in dem Zeichen wegen der darin enthaltenen Sachaussage keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen.

Abzustellen ist dabei auf die Auffassung des beteiligten inländischen Verkehrs, wobei dieser alle Kreise umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) - Henkel; EUGH GRUR Int. 2005, 135 (Nr. 19) - Maglite; BGH GRUR 2009, 411 (Nr. 8) - STREETBALL). Die hier beanspruchten Waren richten sich an den Handel oder an Endverbraucher, wobei von dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher auszugehen ist (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 30 ff.).

Ausgehend von diesen Vorgaben ist das begehrte Zeichen für die angemeldeten Waren aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs nicht unterscheidungskräftig, denn das Zeichens vermittelt einen engen Sachbezug zu den begehrten Waren, ohne hinreichende graphische Elemente zu enthalten, die geeignet wären, dem Zeichen eine Hinweisfunktion auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen zu verleihen.

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Zeichen oder Angaben, die aus mehreren Worten bestehen, die als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderung zum Kauf von Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können, sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als an sonstige Zeichen (EuGH GRUR 2010, 228 (Nr. 36) - Vorsprung durch Technik; EuGH C-311/11 (Nr. 25 - 30) - Wir machen das Besondere einfach (PAVIS Proma); EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 32, 44) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR

2009, 949 (Nr. 12) - My World). Bei solchen Wortfolgen ist gleichwohl stets zu prüfen, ob sie eine unmittelbar beschreibende Sachaussage im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG enthalten (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 (Nr. 57) - Vorsprung durch Technik; BGH GRUR, 949 (Nr. 12) - My World; BGH GRUR 2009, 778 (Nr. 12) - Willkommen im Leben) oder zumindest einen engen beschreibenden Bezug herstellen und daher nicht als Herkunftshinweis verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006).

Das begehrte Zeichen setzt sich aus den Bestandteilen „be“ und „active“ zusammen. Die einzelnen Wortelemente sind zwar zusammengeschrieben, d. h. nicht räumlich voneinander getrennt. Derselbe Trennungseffekt wird indes durch die unterschiedliche farbliche Gestaltung der beiden Begriffselemente erzielt, so dass die einzelnen Wortbestandteile des Gesamtzeichens trotz Zusammenschreibung für den angesprochenen Verkehr klar erkennbar sind.

Beide Worte gehören zur englischen Sprache (siehe Anlagenkonvolut 1 aus der Internetrecherche des Senats, im Folgenden zitiert als: Anlagen bzw. Anlagenkonvolut). In der konkret verwendeten grammatikalischen Struktur, beinhaltet die Kombination einen Imperativ mit der Bedeutung „Sei aktiv“. Beide Wortbestandteile gehören zum Grundwortschatz der englischen Sprache. Zudem ähnelt der Begriff „active“ dem deutschen „aktiv“ sehr, so dass die Bedeutung der Wortkombination auch vom inländischen Verkehr ohne weiteres verstanden wird (vgl. zum Verständnis englischer Grundbegriffe durch den inländischen Verkehr: BGH GRUR 2012, 1014 (Nr. 30) - pure/pjur). Darüber hinaus wird die Wortkombination bereits in vielfältiger Weise verwendet, um zu Aktivitäten verschiedenster Art aufzufordern, oder solche zu beschreiben (Anlagenkonvolut 2). Dies betrifft insbesondere sportliche Aktivitäten und Waren, die damit im Zusammenhang stehen, z. B.:

- Stay in motion - be active!“
- „...be active und fühl dich gut!!!“

- „Skiny be active Schalen BH...“
- „... damit Ihnen Ihr be active immer gelingt!“
- „Be active!!! Hoch vom Sofa - raus in die Welt.“
- „Sportoutfit „Be active!“

Im Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Waren wird der Verkehr die Wortzusammensetzung deshalb dahingehend verstehen, dass die so bezeichneten Waren dazu einladen, aktiv zu sein. Da die begehrten Waren einen deutlichen Bezug zu sportlichen Aktivitäten aufweisen können, liegt dieser Bedeutungsgehalt nahe, wohingegen die von der Anmelderin aufgeführten Bedeutungen, wie „sei engagiert“ fern liegen. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass das Verständnis eines Zeichens stets im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und nicht losgelöst davon zu beurteilen ist. Es ist daher unerheblich, wenn das Zeichen eine andere Bedeutung in einem Bereich besitzt, der keinen Bezug zu diesen Waren aufweist (EuG T-373/07 - PrimeCast).

Im Übrigen vermittelt auch die imperative Form des angemeldeten Zeichens keine Unterscheidungskraft. Der Verkehr ist es nämlich gewöhnt, durch imperative Formen auf bestimmte Sacheigenschaften hingewiesen zu werden. Auch wenn aufgrund der imperativen Form die Waren durch das Zeichen möglicherweise nicht *unmittelbar* beschrieben werden, besteht zwischen der Aufforderung, mit bestimmten Waren aktiv zu sein, und den Waren selbst zumindest eine so enge sachbezogene Verknüpfung, dass der Verkehr darin keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen wird. Vielmehr wird der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen nur den Hinweis auf bestimmte Waren, die sich besonders gut für Aktivitäten eignen (vgl. in diesem Sinne z. B. die Warenzusammenstellung unter dem Motto „be active!“ Anlage 3), sehen.

Dies gilt insbesondere für Bekleidung, bei der „Aktivbekleidung“ eine eigene Gattung darstellt (dazu: Anlagenkonvolut 5). Ebenso dient jede Art von Sportgerät der Aktivität, so dass der enge Sachbezug hier ebenfalls besteht. Aber auch die übrige

gen Waren können in spezieller Weise für Aktivitäten geeignet und bestimmt sein. So existieren bspw. sogenannte Aktivtaschen und -rucksäcke sowie Aktivkoffer (vgl. Anlagenkonvolut 5).

Die konkrete Wortkombination „be active“ wird dementsprechend auch bereits vielfach verwendet, um dem Verkehr zu vermitteln, dass eine Ware oder Dienstleistung der Ausführung (sportlicher) Aktivitäten dient (vgl. Anlagenkonvolut 4, 2). Dabei kommt es nicht darauf an, ob die beiden Worte zusammen oder getrennt geschrieben werden. Zum einen werden die beiden Wortbestandteile durch ihre unterschiedliche farbliche Gestaltung - wie dargelegt - trotz der Zusammenschreibung faktisch getrennt. Erschöpft sich eine Wortkombination in der Aneinanderreihung mehrerer Wörter mit einer verständlichen Gesamtbedeutung, so steht dem Vorliegen eines beschreibenden Sachbezugs nicht entgegen, dass die Wortbildung durch das Fehlen eines Bindestrichs oder eines Leerzeichens zwischen den beiden Begriffen den Sprach- und Grammatikregeln widerspricht. Eine grammatikalisch fehlerhafte Struktur bewirkt nämlich keine hinreichende Abweichung von dem Eindruck, den die Begriffe hervorrufen, aus denen das Zeichen besteht, insbesondere, wenn der mögliche Effekt einer Aneinanderreihung ohne Zwischenräume durch die Binnengroßschreibung oder andere farbliche Gestaltungsmittel vollständig neutralisiert wird (vgl. EuG T-328/11 (Nr. 16) - EcoPerfect).

Zum anderen kommt es für die fehlende Unterscheidungskraft nicht darauf an, dass das Zeichen bereits in seiner konkreten Form verwendet wird, da auch § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG keinen Nachweis dahingehend erfordert, dass die Angabe oder das Zeichen im Verkehr bereits genutzt wird (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 37 bis 47) - Das Prinzip der Bequemlichkeit; BGH GRUR 2008, 1002 (Nr. 30) - Schuhpark), weshalb der entsprechende Einwand der Anmelderin nicht durchgreift. Entscheidend ist vielmehr, dass der Verkehr das Zeichen im Hinblick auf die bereits vorliegende Benutzung ähnlicher Wortfolgen mit sachbezogenen Aus-

sagen auch bei der konkreten Darstellungsweise, d. h. mit zusammengeschriebenen, aber farblich getrennten Worten, nicht als Herkunftshinweis erkennen wird.

Wenngleich das Zeichen mehrere grafische Gestaltungselemente kombiniert, weichen diese bei der vorzunehmenden Gesamtbetrachtung auch nicht derart von üblichen, rein dekorativen Hervorhebungsmitteln ab, dass sie eine hinreichende, den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenbestandteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke bewirken könnten (vgl. dazu: BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 150 f. m. w. N.). Insoweit ist zu berücksichtigen, dass selbst für mehrfarbige Bildmarken, die neben einfachen Unterstreichungen sogar symbolische Verzierungen aufwiesen und auch für Bildzeichen mit zusätzliche Besonderheiten bei der Wortdarstellung, eine solche Eignung verneint worden ist (vgl. EuG T-425/07 (Rd.27) - 100; EuG GRUR Int. 2003, 834 (Nr. 33 - 37) - BEST BUY, bestätigt durch GRUR Int. 2011, 12 EuGH C-92/10 (Nr. 56); BGH GRUR 2008, 710 (Rd. 20) - VISAGE; BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK). Beschränkt sich die grafische Gestaltung - wie hier - auf die unterschiedliche Gestaltung von Buchstaben, so genügt das dementsprechend nicht (vgl. BGH GRUR 2009, 954 (Nr. 17) - Kinder III; BGH GRUR 2010, 640 (Nr. 17) - hey!).

Bender

Dr. Wache

Dr. Hoppe

CI