



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 566/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2012 060 416.1**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Januar 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Hermann und den Richter kraft Auftrags Schmid

**beschlossen:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Angemeldet ist das Zeichen

#### **„Hier trainieren die Schlaunen“**

als Wortmarke für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 28:

Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, soweit nicht in anderen Klassen enthalten

Klasse 41:

Sportliche und kulturelle Aktivitäten, Betrieb von Fitnessstudios und Sportanlagen

Klasse 43:

Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

Nach Beanstandung mit Bescheid vom 12. Februar 2013 wies die Markenstelle für Klasse 41 des DPMA mit Beschluss vom 11. Oktober 2013 die Anmeldung vollumfänglich zurück. Zur Begründung ist ausgeführt worden, die angemeldete Marke sei nicht unterscheidungskräftig nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer als Marke angemeldeten Bezeichnung sei zwar grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, die erforderliche Unterscheidungskraft könne aber u.a. fehlen, wenn es sich um ein gängiges Wort (oder eine gängige Wortfolge) der deutschen Sprache oder

einer bekannten Fremdsprache handele, welches im Zusammenhang mit den von der Anmeldung erfassten Waren und/oder Dienstleistungen vom angesprochenen Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde. Der Verbraucher sei daran gewöhnt, waren- und/oder dienstleistungsbezogene Angaben (besonders werbemäßig) in komprimierter Form und auch mit Hilfe mehr oder weniger einprägsamer Wortzusammenstellungen vermittelt zu bekommen. Unterscheidungskräftig könnten derartige Bezeichnungen also nur dann sein, wenn sie sich aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise nicht in reinen Sach- oder Werbeaussagen zu den unter der betreffenden Bezeichnung angebotenen Waren und/oder Dienstleistungen erschöpfen.

Diesen an die Unterscheidungskraft zu stellenden geringen Anforderungen werde die angemeldete Bezeichnung „Hier trainieren die Schlaun“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht gerecht. Die sprachüblich gebildete Wortfolge „Hier trainieren die Schlaun“ bestehe aus einfachen deutschen Wörtern und werde von den angesprochenen interessierten Verkehrskreisen mühelos als allgemeine Aussage bzw. sloganartige Werbeaussage verstanden. So gebe es ähnlich gebildete Wortfolgen wie „Hier trainieren die Besten“, „Hier trainieren die Weltmeister von Morgen“, „Hier trainieren die zukünftigen Iron Man Sieger“, „Hier trainieren die Stars“ etc. Die angemeldete Bezeichnung „Hier trainieren die Schlaun“ reihe sich ein in dieser Art gebildeter Wortfolgen und enthalte keinen Aussagegehalt, der über eine allgemeine Werbeaussage bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hinausgehe. Die Wortfolge sei geeignet, etwaige Interessenten positiv anzusprechen und zum Kauf der Waren oder zur Inanspruchnahme der damit gekennzeichneten Dienstleistungen zu bewegen. Die Aussage enthalte keine überraschenden oder unerwarteten Elemente und wirke auch nicht ungewöhnlich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die in der Beschwerdebeurteilung vom 7. Januar 2013 die Auffassung vertritt, der angemeldeten Marke könne ausreichende Originalität und Interpretationsbedarf nicht abgesprochen werden, auch weil regelmäßig Fitnessstraining und Intelligenz nicht in Zusammen-

hang stünden. Weiter weist sie auf ihrer Ansicht nach vergleichbare Voreintragungen hin. Sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Oktober 2013 aufzuheben.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da die angemeldete Marke „Hier trainieren die Schlaunen“ wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist und die Markenstelle die Anmeldung gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG daher zu Recht vollumfänglich zurückgewiesen hat.

Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, da die Anmelderin keinen entsprechenden Antrag gestellt hat und auch der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich erachtet.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, 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, Tz. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verbraucher im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Tz. 9 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 – Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u.a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein

enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006, a.a.O.).

Schlagwortartige Wortfolgen (Slogans) wie die hier vorliegende Markenmeldung „Hier trainieren die Schlaunen“ unterliegen weder strengeren noch geringeren, sondern den gleichen Schutzvoraussetzungen wie andere Wortmarken. Einerseits reicht allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird - für sich gesehen - nicht aus, um die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Es ist auch nicht erforderlich, dass schlagwortartige Wortfolgen einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phantasiereichen Überschuss aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Ferner kann selbst dann, wenn die jeweilige Marke zugleich oder sogar in erster Linie als Werbeslogan aufgefasst wird, deren Schutzfähigkeit in Betracht kommen, sofern sie zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgefasst wird (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 45 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Andererseits ist aber bei schlagwortartigen Wortfolgen die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn - wie bei anderen Markenkategorien auch - ein zumindest enger beschreibender Bezug im eingangs dargelegten Sinn zu den jeweils konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen vorliegt. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass der Verbraucher in Slogans oder schlagwortartigen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn diese eine bloße Werbefunktion ausüben - z.B. in Form einer Anpreisung der Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen - es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Tz. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Diese Grundsätze werden durch die Entscheidung des EuGH zu „VORSPRUNG DURCH TECHNIK“ nicht entscheidend modifiziert. Auch danach setzt die Bejahung der Unterscheidungskraft unverändert voraus, dass das Zeichen geeignet sein muss, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 – VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Letzteres kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die jeweilige Marke nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine gewisse Originalität und Prägnanz aufweist, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 57 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK; s. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8, Rdn. 177).

Ausgehend hiervon hat die Markenstelle der angemeldeten Wortfolge „Hier trainieren die Schlaunen“ in zutreffender Weise die Unterscheidungskraft für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen abgesprochen.

Bei der Wortfolge „Hier trainieren die Schlaunen“ handelt es sich um einen für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres verständlichen, sprachüblichen Satz mit dem Aussagegehalt, dass das Angebot der Anmelderin sich an schlaue Trainingsinteressierte wendet. Dabei ergibt sich entgegen der Ansicht in der Beschwerdebegründung kein Interpretationsbedarf. Die Werbeaussage besteht darin, dass der angesprochene Verbraucher (aus diversen Gründen) gut beraten (schlau) sei, gerade das Trainingsangebot nebst Waren- und Gastronomieprogramm der Anmelderin anzunehmen. Damit steht aber der angebotsbezogene Zusammenhang in Vordergrund. Ergänzend kann auf die überzeugenden Ausführungen der Markenstelle Bezug genommen werden.

Da der Eintragung der Wortfolge „Hier trainieren die Schlaunen“ mithin für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, entgegensteht, kommt es auf die

Frage, ob für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Interesse von Mitbewerbern zusätzlich von einem Freihaltebedürfnis i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auszugehen ist, nicht mehr an.

Soweit sich die Anmelderin auf die Eintragung ihrer Ansicht nach vergleichbarer Drittmarken beruft, ändert dies nichts an der fehlenden Schutzfähigkeit für die hier zu beurteilende Anmeldemarke. Aus der Schutzgewährung für andere Marken kann ein Anmelder keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben, denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EuGH MarkenR 2008, 163, 167, Rn. 39 - Terranus; BPatG GRUR 2010, 425 - Volksflat).

### **Rechtsmittelbelehrung**

(bei nicht zugelassener Rechtsbeschwerde)

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war.
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat.
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht

Herrmann

Schmid

Hu