



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 531/16

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 022 094.6

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. Januar 2017 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Hermann und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 14, vom 6. Oktober 2014 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortmarke 30 2014 094.6

BEHOOKED

ist am 27. Januar 2014 für die Waren

- Klasse 14: Geflochtene Bänder [Schmuck]; Armbänder
- Klasse 18: Taschen; Handtaschen; Gelbörsen; Rucksäcke; Gürteltaschen [Hipbags]; Trage- und Einkaufstaschen [Tote bags]; Reisetaschen; Badetaschen; Sporttaschen
- Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Jersey-Bekleidung, T-Shirts und Kapuzen-Pullover [Hoodies]; Schuhwaren; Kopfbedeckungen
- Klasse 26: Schlüsselbänder, insbesondere aber nicht ausschließlich aus geflochtenem Seil; Armbinden

zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 6. Oktober 2014, zugestellt am 15. Oktober 2014, hat die Markenstelle für Klasse 14 des DPMA die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1 und 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, bei „BEHOOKED“ handele es sich um eine Zusammenschreibung der beiden englischen Wörter „(to) be“ und „hooked“. Die beiden Wörter seien durch die Silbentrennung im Rahmen der natürlichen Sprachwiedergabe deutlich erkennbar. Zudem führe eine bloße Zusammenschreibung bei Begriffen der beschreibenden Werbesprache regelmäßig nicht dazu, dass der beschreibende Begriffsinhalt in den Hintergrund trete und eine Unterscheidungskraft begründe. „(to) be hooked“ besitze einen fest umrissenen Begriffsgehalt, der sich mit „angebissen haben“, „begeistert sein“, „Feuer und Flamme sein“ übersetzen lasse. Da gerade im Bereich von Designprodukten, wie den im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis genannten Produkten, Englisch als eingeführt anzusehen sei, könne „BEHOOKED“ nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der bezeichneten Waren und Dienstleistungen dienen. Vielmehr könnten die angesprochenen Verkehrskreise der Wortkombination „BEHOOKED“ nur die allgemeine Werbefunktion entnehmen, dass so gekennzeichnete Produkte ein „Feuer und Flamme“ Sein herbeiführen und somit eine Begeisterung bewirken, die sich auf das Produkt beziehe, nicht aber auf die betriebliche Herkunft. Dem stehe nicht entgegen, dass „BEHOOKED“ auch andere Bedeutungen aufweisen könne, wie etwa „Angehängtsein“. Da die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bezeichneten Produkte z. B. mit einem Haken versehen sein könnten, um eine einfache und sichere Handhabung zu gewährleisten, sei „BEHOOKED“ außerdem beschreibend, da es in werbeüblicher Weise auf eine Funktionalität der gekennzeichneten Produkte verweise. Das Zeichen werde somit nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst.

Hiergegen richtet sich die am 13. November 2014 eingelegte Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss des DPMA, Markenstelle für Klasse 14 vom 6. Oktober 2014 aufzuheben und die Marke in das Register einzutragen.

Zur Begründung führt der Beschwerdeführer aus, nach ständiger Rechtsprechung des BGH reiche jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft aus, um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden, sodass grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen sei. Einer angemeldeten Bezeichnung sei wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nur dann die Eintragung zu versagen, wenn die Wortbestandteile einen beschreibenden Begriffsgehalt oder einen engen sachbezogenen Bezug aufweisen, der die Annahme rechtfertige, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasse und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmerkmal für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sehe. Dasselbe gelte wenn der angemeldeten Bezeichnung zwar kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden könne, es sich aber um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handle. Schließlich sei auch bei der Unterscheidungskraft allgemeiner Anpreisungen und Werbeschlagwörter darauf abzustellen, ob es sich hierbei um unmittelbar beschreibende Bezeichnungen oder gebräuchliche Begriffe der deutschen oder einer fremden Sprache handle, die vom Verkehr nur also solche verstanden würden. Somit könne auch schlagwortartigen Aussagen Unterscheidungskraft zuerkannt werden, da sich bei einer Marke die Identifizierungsfunktion einerseits und die Werbewirkung andererseits nicht gegenseitig ausschließen würden.

Die Bedeutungen des englischen Begriffs „to be hooked“, nämlich „abhängig sein“ (z. B. umgangssprachlich im Zusammenhang mit Suchtmitteln) bzw. „Feuer und Flamme sein“, stünden in keinem Zusammenhang zu den in der Anmeldung beanspruchten Waren. „To be hooked“ sei hierzulande nicht als gebräuchlich im

Sinne der Rechtsprechung zu qualifizieren. Das zusammengesetzte Wort „BEHOOKED“ sei weder sprachregelgemäß gebildet noch beschreibend und naheliegend oder umgangssprachlich in Gebrauch.

Der Bedeutungsgehalt des englischen Wortes „BEHOOKED“ stehe in keinem Zusammenhang mit den Eigenschaften oder Merkmalen sämtlicher in Klasse 14, 18, 25 und 26 genannten Waren.

Es widerspreche der Lebenserfahrung, anzunehmen, der Verkehr würde die beanspruchte Bezeichnung als werbliche Qualitätsbeschreibung verstehen. Nach der Rechtsprechung sei bei Werbeaussagen ein phantasievoller Überschuss oder ein selbstständig kennzeichnender Bestandteil nicht erforderlich. Als Indizien für die Unterscheidungskraft von Werbeslogans sehe der BGH „Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz der Wortfolge“, insbesondere eine „Mehrdeutigkeit und daher Interpretationsbedürftigkeit“ an (BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft etc.). Bei „BEHOOKED“ handle es sich bereits nicht um einen Slogan, sondern um eine Wortkombination, diese zeichne sich jedoch in jedem Falle durch Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz aus. Zudem sei eine Mehrdeutigkeit gegeben, damit seien verschiedene Interpretationen denkbar. Somit erfordere bereits „to be hooked“, insbesondere aber „BEHOOKED“ ein Mindestmaß an Interpretations- und Denkaufwand.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg.

Da der Beschwerde stattgegeben wird, und der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden (§ 69 MarkenG).

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „BEHOOKED“ als Marke stehen hinsichtlich der beanspruchten Waren keine absoluten Schutzhindernisse entgegen.

Dem angemeldeten Zeichen fehlt nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. EuGH GRUR 2015, 1198, 1201 Rdnr. 59 f. - Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 - for you; GRUR 2014, 565, 567 Rdnr. 12 - smartbook; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; BGH GRUR 2012, 270, 271, Rdnr. 11 - Link economy). Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 - Audi AG/HABM - Vorsprung durch Technik; BGH GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 - for you). Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 - for you; GRUR 2014, 565, 567 Rdnr. 12 - smartbook). 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 (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 16 - for you).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahr-

nehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 - grill meister).

Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt dafür, dass ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2001, 1042 – REICH UND SCHOEN; BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch).

Nach diesen Grundsätzen kann dem Wortzeichen „BEHOOKED“ das erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden.

Die Markenstelle hat angenommen, der Verkehr werde in der Bezeichnung „BEHOOKED“ den englischsprachigen Ausdruck „(to) be hooked“ erkennen, der sich mit „angebissen haben“, „begeistert sein“, „Feuer und Flamme sein“ und „Angehängtsein“ übersetzten lasse. Infolgedessen erschöpfe sich die Bedeutung von „BEHOOKED“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren aus dem Bereich des Designs und der Mode in einer werbemäßigen Ansprache, indem es die Kunden anrege, sich für die angebotenen Waren zu begeistern. Außerdem könne „(to) be hooked“ Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, da diese mit einem „Haken versehen sein“ könnten.

Diese Beurteilung hält den Angriffen der Beschwerde nicht stand. Die Markenstelle hat zu hohe Anforderungen an das Vorliegen von Unterscheidungskraft gestellt.

Bei den vom Beschwerdeführer beanspruchten Waren der Klassen 14, 18, 25 und 26 handelt es sich um Waren, die üblicherweise von breiten Kreisen der Bevölkerung nachgefragt werden.

Zwar ist es zutreffend, dass das Verständnis fremdsprachiger Begriffe beim deutschen Durchschnittsverbraucher nicht zu gering veranschlagt werden darf (Ströbele/Hacker Markengesetz, 11. Auflage von 2015, § 8, Rdnr. 168), und dass Englisch im Bereich der Mode und des Designs als gebräuchliche Fremdsprache anzusehen ist.

Entgegen der Annahme der Markenstelle wird aber auch der englischkundige, inländische Verkehr die Einwortmarke „BEHOOKED“ nicht ohne gedanklichen Zwischenschritt in die beiden Bestandteile „(to) be“ und „hooked“ aufteilen, darin nicht unmittelbar den englischen Ausdruck „(to) be hooked“ erkennen und ohne Weiteres mit „begeistert sein“, „Feuer und Flamme sein“ oder „Angehängtsein“ übersetzen.

Dagegen spricht bereits, dass es sich bei „BEHOOKED“ aufgrund der Zusammenschreibung der Bestandteile „be“ und „hooked“ nicht um ein für die englische Sprache sprachregelmäßig gebildetes Wort handelt.

Auch weist die Einwortmarke „BEHOOKED“ keinerlei Zäsur zwischen den beiden Bestandteilen „be“ und „hooked“ auf, welche für den Verkehr die einzelnen Worte „be“ und „hooked“ optisch unmittelbar erkennbar macht. In diesem Punkt unterscheidet sich die Einwortmarke „BEHOOKED“ deutlich von anderen Wortmarken und Wort-Bild-Marken (BPatG 26 W (pat) 26/13 - be happy; BPatG 24 W (pat) 77/10 - beCertified; BPatG 29 W (pat) 82/12 - b.connected; BPatG 25 W (pat) 539/11 - GET IT RIGHT; BPatG 25 W (pat) 526/10 - Fühl Dich wohl), in welchen die einzelnen Wörter jeweils durch optische Hervorhebungen (Leerzeichen, farbliche Hinterlegung eines Wortbestandteils, oder sonstige eine optische Zäsur zwischen den Einzelworten begründende Gestaltungselemente) deutlich voneinander abgegrenzt werden.

Die Annahme der Markenstelle, dass der Verkehr das Zeichen „BEHOOKED“ - über die Silbentrennung im Rahmen der Aussprache - unmittelbar in die Bestandteile „be“ und „hooked“ aufspaltet und darin ohne Weiteres den englischen

Ausdruck „(to) be hooked“ erkennt und diesen auf Anhieb und ohne jeden Zweifel mit der deutschen Bedeutung „begeistert sein“, „Feuer und Flamme sein“, „Angehängt sein“ übersetzt, stellt zu hohe Erwartungen an das Verkehrsverständnis, auch der englischkundigen, inländischen Verkehrskreise.

Vielmehr wird der Verkehr erst im Wege einer gedanklichen Analyse erkennen, dass es sich (erstens) bei dem Zeichen um einen Ausdruck handelt, der aus zwei Worten „be“ und „hooked“ gebildet ist, dass (zweitens) „be hooked“ einen im englischen feststehenden Ausdruck bildet und sodann dass (drittens) dieser Ausdruck mit „begeistert sein“, „Feuer und Flamme sein“ etc. zu übersetzen ist.

Zwar hat die Markenstelle richtig angenommen, dass das Zeichen „BEHOOKED“ eine Werbebotschaft in Form eines Zurufs z. B. im Sinne von „Sei begeistert!“ an den Verbraucher beinhaltet.

Im Hinblick auf Zeichen, die eine Werbebotschaft enthalten, ist aber zu berücksichtigen, dass der anpreisende Sinn einer Bezeichnung deren Eignung, als Herkunftshinweis zu wirken, nicht ausschließt (vgl. BGH, GRUR 2014, 872 Rdnr. 23 – Gute Laune Drops). Erforderlich ist vielmehr die Feststellung, dass der Verkehr die Bezeichnung ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht (BGH, GRUR 2015, 173 Rdnr. 28 – for you).

Da die Werbebotschaft des Zeichens „BEHOOKED“ vom Verkehr aber erst auf den zweiten Blick erkannt wird, dominiert sie das Zeichen nicht so sehr, als dass es vom Verkehr ausschließlich als werbliche Anpreisung und nicht mehr als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren aufgefasst wird. Dies gilt auch für den Fall einer Übersetzung von „BEHOOKED“ mit „Angehängtsein“ oder „mit einem Haken versehen sein“. Auch zu diesen Bedeutungsgehalten wird der Verkehr nicht ohne gedanklichen Zwischenschritt gelangen. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass für den angesprochenen normal informierten angemessen aufmerksamen und verständigen inländischen Durchschnittsverbraucher ein beschreibender Bezug oder eine werbemäßige Aussage so im Vordergrund steht, dass er das Zeichen nicht als Herkunftsunterscheidungsmittel ansehen wird.

Mit Recht hat der Beschwerdeführer in der Beschwerde darauf hingewiesen, dass Kürze, Originalität und Prägnanz eines Werbespruchs wesentliche Indizien für dessen Unterscheidungskraft darstellen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 39 - Vorsprung durch Technik; BPatG GRUR 2004, 333 - ZEIG MIR DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN; BPatG GRUR 2001, 511, 512 - Energie mit Esprit; Ströbele/Hacker Markengesetz, 11. Auflage, § 8, Rdnr. 234 und 235). Die Tatsache, dass der englischsprachige Ausdruck „be hooked“ eine Vielzahl verschiedener Bedeutungsgehalte aufweist, die von „begeistert sein“, „Feuer und Flamme sein“, „Aufgehängtsein“, „abhängig sein“, bis hin zum umgangssprachlichen „verknallt in jemanden sein“ reichen können, unterstreicht, dass der Verkehr der Einwortmarke „BEHOOKED“ mit einer erhöhten Interpretationstätigkeit begegnen wird. Neben einer zweifelsfrei gegebenen Kürze ist „BEHOOKED“ in der zusammengeschrriebenen Form somit auch von einer gewissen Originalität geprägt.

Somit fehlt „BEHOOKED“ (im Gegensatz zu der etwa auf der Online-Seite des Markeninhabers genutzten getrennten Schreibweise „be hooked“) nicht jegliche Unterscheidungskraft für die in der Anmeldung konkret beanspruchten Waren.

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

Rechtsmittelbelehrung

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.

Klante

Hermann

Seyfarth

Hu