



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 577/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 105 072.1

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Januar 2017 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Lachenmayr-Nikolaou sowie die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 2. Juni 2016 ist das Zeichen

ENTWEDER WIR FINDEN EINEN WEG ODER WIR SCHAFFEN EINEN

für die nachfolgend genannten Dienstleistungen der Klassen 41, 42 und 45 zur Eintragung als Wortmarke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister angemeldet worden:

Klasse 41: Übersetzen; Dolmetschen;

Klasse 42: Recherchen technischer Art, insbesondere in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes unter rein technischen Gesichtspunkten, technische Beratung sowie Erstellen technischer Gutachten hierzu; Anfertigen technischer Zeichnungen, insbesondere Patentzeichnungen;

Klasse 45: Rechtsberatung und -vertretung, insbesondere Dienstleistungen eines Patentanwalts, insbesondere auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes; Recherchen rechtlicher Art, insbesondere in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes, rechtliche Beratung sowie Erstellen juristischer Gutachten hierzu; Verwaltung gewerblicher Schutzrechte.

Das DPMA, Markenstelle für Klasse 41, hat die Anmeldung mit Beschluss vom 1. September 2016 wegen fehlender Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, dass das angemeldete Zeichen lediglich eine werbliche Sachaussage beinhalte und sich in dieser erschöpfe.

Es werde daher von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als Herkunftshinweis verstanden werden.

Bei der Wortkombination „ENTWEDER WIR FINDEN EINEN WEG ODER WIR SCHAFFEN EINEN“ handele es sich um ein Zitat, das der Überlieferung nach auf den karthagischen Strategen und Heerführer Hannibal zurückgehe. Der angesprochene Verkehr werde in der angemeldeten Bezeichnung nichts anderes sehen als eine Anpreisung der beanspruchten Dienstleistungen, die damit beworben würden, dass der Anbieter der Dienstleistungen es sich zur Aufgabe (zum Leitbild) gemacht habe, entweder eine bereits existierende Lösung (einen Weg) zu finden, oder neue Wege ((Alternativ-)Lösungen) zu schaffen. Sämtliche beanspruchten Dienstleistungen könnten im Rahmen der Lösungsfindung bzw. Lösungsschaffung „Anwendung finden“.

Die angesprochenen Verkehrskreise würden in der Bezeichnung zudem auch deshalb eine beschreibende, werbeübliche, dienstleistungsherausstellende Werbeaussage und allgemein verständliche Redewendung sehen, weil sie bereits von anderen Dienstleistungsanbietern als geläufiges Zitat und allgemeines Wertversprechen, welches selbstbewusst auf die angebotenen Leistungen und Lösungen hinweise, verwendet werde. Damit reihe sich das angemeldete Zeichen in die üblichen Bezeichnungsgewohnheiten des Werbesektors ein und erwecke nicht den Eindruck einer ungewöhnlichen und originellen Zusammenstellung. Im Hinblick auf die belegte Verwendung habe die Wortfolge den Charakter einer üblich gewordenen, in werblichen Zusammenhängen auf das Hervorrufen von Aufmerksamkeit zielenden Redewendung bekommen, die die angesprochenen Interessenten emotional positiv ansprechen, neugierig machen und zur Inanspruchnahme der Dienstleistung bewegen solle, worin der beabsichtigte Werbeeffekt bestehe.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.

Sie führt aus, dass die Begründung der Markenstelle im angegriffenen Beschluss zu kurz greife, da Slogans nicht per se vom Markenschutz ausgeschlossen seien, und verweist in diesem Zusammenhang auf die Rechtsprechung des EuGH (EuGH, GRUR 2010, 228 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]).

Auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG könne nicht angenommen werden. Die Tatsache, dass die angemeldete Wortfolge bereits in anderen Zusammenhängen verwendet werde, lasse nicht ohne Weiteres auf ein Freihaltebedürfnis schließen, zumal die von der Markenstelle belegten Verwendungen nicht die beanspruchten Dienstleistungen beträfen. Ein Freihaltebedürfnis sei in der Rechtsprechung jeweils nur in dem Umfang bejaht worden, wie das angemeldete Zeichen tatsächlich über einen beschreibenden Charakter verfüge. Die Markenstelle habe jedoch eingeräumt, dass das Zeichen für die angemeldeten Dienstleistungen keinen beschreibenden Charakter aufweise, so dass ein Freihaltebedürfnis nicht angenommen werden könne.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des DPMA, Markenstelle für Klasse 41, vom
1. September 2016 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss, die Schriftsätze der Anmelderin und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „ENTWEDER WIR FINDEN EINEN WEG ODER WIR SCHAFFEN EINEN“ steht in Bezug auf sämtliche beanspruchten Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung gem. § 37 Abs. 1 MarkenG zu Recht zurückgewiesen hat.

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH, GRUR 2010, 228, Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; EuGH, GRUR 2004, 428, Rn. 30, 31 – Henkel; BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 9 – OUI; BGH, GRUR 2014, 569, Rn. 10 – HOT; BGH, GRUR 2013, 731, Rn. 11 – Kaleido; BGH, GRUR 2012, 270, Rn. 8 – Link economy; BGH, GRUR 2009, 952, Rn. 9 – DeutschlandCard; BGH, GRUR 2006, 850, Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006).

Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH, GRUR 2008, 608, Rn. 66 – EUROHYPO; EuGH, GRUR 2006, 229, Rn. 27 – BioID; BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 12 – smartbook; BGH, GRUR 2009, 952, Rn. 9 – DeutschlandCard). Dabei ist das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604, Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 9 – OUI; BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 17 – smartbook).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug

zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb 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 2014, 569, Rn. 10 – HOT; BGH, GRUR 2012, 1143, Rn. 9 – Starsat; BGH, GRUR 2009, 952, Rn. 10 – DeutschlandCard; BGH, GRUR 2006, 850, Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006). Kann dagegen einem Wortzeichen für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch nicht um Angaben, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihm die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 12 – OUI; BGH, GRUR 2013, 731, Rn. 13 – Kaleido; BGH, GRUR 2012, 270, Rn. 11 – Link economy; BGH, GRUR 2012, 1143, Rn. 9 – Starsat).

Allerdings kommt die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden.

Schlagwortartige Wortfolgen unterliegen weder strengeren noch geringeren, sondern den gleichen Schutzvoraussetzungen wie andere Wortmarken (BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 14 – smartbook; BGH, GRUR 2012, 270, Rn. 11 – Link economy). Daher ist die Tatsache allein, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird, nicht genügend zur Verneinung der für die Schutzfähigkeit erforder-

derlichen Unterscheidungskraft (vgl. EuGH, GRUR 2010, 228, Rn. 44 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]). Denn der anpreisende Sinn einer Bezeichnung schließt deren Eignung, als Herkunftshinweis zu wirken, nicht von vorneherein aus (BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 23 – OUI; BGH, GRUR 2014, 872, Rn. 23 – Gute Laune Drops). Entscheidend ist, ob der Verkehr die Bezeichnung ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht, oder ob die Marke zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen wahrgenommen wird (EuGH, GRUR 2010, 228, Rn. 45 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 23 – OUI).

Von mangelnder Unterscheidungskraft ist daher bei einer kürzeren Wortfolge lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen. Weist die Wortfolge einen unterscheidungskräftigen Bestandteil auf, wird dies im Regelfall dazu führen, dass auch der Wortfolge in ihrer Gesamtheit die Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht fehlt (BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 14 – smartbook; BGH, GRUR 2014, 872, Rn. 14 – Gute Laune Drops). Grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig werden des Weiteren in der Regel längere Wortfolgen sein (BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 14 – smartbook). Indizien für die Eignung, die Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dagegen Kürze, eine gewisse Originalität sowie die Prägnanz einer Wortfolge sein (BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 14 – smartbook). Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Wortfolge kann einen Anhaltspunkt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten (EuGH, GRUR 2010, 228, Rn. 57 – VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart im Rahmen der Bewertung nicht überspannt werden (BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 14 – smartbook).

Die Bewertung der Verkehrsauffassung in Bezug auf die einschlägigen Waren und Dienstleistungen richtet sich insbesondere nach der Sicht des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen

und verständigen Durchschnittsverbrauchers (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 42; EuGH, GRUR 2006, 411, Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH, GRUR 1999, 723, Rn. 29 – Chiemsee). Dieser wird die Marke so wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen (BGH, GRUR 2012, 270, Rn. 12 – Link economy). Besteht eine Marke – wie im Streitfall – aus mehreren Elementen, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen (EuGH, GRUR 2004, 943 – Sat. 2; BGH, GRUR 2014, 872, Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft kommt es auf das Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung des jeweiligen Zeichens an (BGH, GRUR 2013, 1143, Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten).

2. Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze ist die Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung in Verbindung mit den hier beanspruchten Dienstleistungen zu verneinen.

Die angesprochenen Verkehrskreise – nämlich sowohl gewerbliche Kunden als auch Endverbraucher, die derartige Dienstleistungen in Anspruch nehmen, – werden in der angemeldeten sloganartigen Wortkombination keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern eine rein sachbezogene Aussage bzw. eine reine Werbeaussage allgemeiner Art sehen.

Bei der Wortfolge „ENTWEDER WIR FINDEN EINEN WEG ODER WIR SCHAFFEN EINEN“ handelt es sich um einen aus gewöhnlichen Wörtern und in sprachüblicher Weise gebildeten Aussagesatz mit einer ohne Weiteres verständlichen Bedeutung.

Der angesprochene Verkehr wird diesem Satz im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen ohne analysierende Betrachtungsweise und ohne weitere Gedankenschritte unmittelbar die bereits von der Marken-

stelle im angegriffenen Beschluss dargelegte werbende Sachaussage entnehmen. Die in den Klassen 41, 42 und 45 beanspruchten Dienstleistungen können allesamt das Erzielen einer „Lösung“ in Form beispielsweise eines Übersetzungs-, Recherche- oder Beratungsergebnisses zum Gegenstand haben. Die angesprochenen Verkehrskreise werden die angemeldete Wortkombination, wenn sie ihnen im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen begegnet, daher als beschreibenden werbenden Hinweis dahingehend auffassen, dass der Erbringer der Dienstleistungen das Erreichen eines positiven Arbeitsergebnisses in Aussicht stellt, indem er vorhandene Lösungsmöglichkeiten nutzt oder eigene Lösungsmöglichkeiten entwickelt. Die Wortfolge stellt somit in werbeüblicher Form die Fähigkeiten und das Engagement des Dienstleisters heraus und beschreibt diese.

Die Annahme einer beschreibenden Bedeutung der Wortfolge setzt dabei nicht voraus, dass der Verkehr mit der Bezeichnung eine konkrete Vorstellung über die Fähigkeiten und Arbeitsweisen des Anbieters der beanspruchten Dienstleistungen, die unter der Bezeichnung angeboten werden, verbindet. Von einem beschreibenden Gehalt eines Begriffs oder einer Wortfolge kann vielmehr auch dann auszugehen sein, wenn eine Bezeichnung verschiedene Bedeutungen hat, ihr Inhalt nicht klar umrissen ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. BGH, GRUR 2014, 872, Rn. 25 – Gute Laune Drops; BGH, GRUR 2009, 952, Rn. 15 – DeutschlandCard; BGH, GRUR 2008, 900, Rn. 15 – SPA II).

Darüber hinaus handelt es sich bei der Redewendung „ENTWEDER WIR FINDEN EINEN WEG ODER WIR SCHAFFEN EINEN“ um ein bekanntes Zitat, das in der Werbung bereits vielfach verwendet wird. Dies hat die Markenstelle der Anmelderin gegenüber mit mehreren Nachweisen belegt. Selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise der angemeldeten Wortfolge keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zurechnen sollten, werden sie daher diese Redewendung in jedem Fall stets

nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstehen. Dem steht nicht entgegen, dass die vom Amt der Anmelderin mit dem Beanstandungsbescheid und mit dem Beschluss vom 1. September 2016 zugesandten Nachweise nicht speziell die vorliegend beanspruchten Dienstleistungen betreffen. Das Amt hat der Anmelderin diverse Belege für die Verwendung der Wortkombination „ENTWEDER WIR FINDEN EINEN WEG ODER WIR SCHAFFEN EINEN“ zukommen lassen, beispielsweise zur Bewerbung von Dienstleistungen auf dem Gebiet eines Malerfachbetriebs, des Lerncoachings, der Personalvermittlung oder im Bereich des Managements sowie von Logistikdienstleistungen mit Bezug zu Messen und Ausstellungen. Aus diesen ergibt sich, dass das auf den Feldherrn Hannibal zurückgehende Zitat branchenübergreifend in der Werbung Verwendung findet, so dass die angesprochenen Verkehrskreise die Redewendung auch im Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Dienstleistungen nur als solche und nicht als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffassen werden.

Im Übrigen spricht auch die Länge der angemeldeten Wortfolge „ENTWEDER WIR FINDEN EINEN WEG ODER WIR SCHAFFEN EINEN“ dagegen, dass die angesprochenen Verkehrskreise in ihr einen Herkunftshinweis sehen werden (vgl. BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 14 – smartbook; BGH, GRUR 2010, 935, Rn. 11 – Die Vision; BGH GRUR 2009, 778, Rn. 12 – Willkommen im Leben). Eine besondere Originalität und Prägnanz kann der bereits vielfach verwendeten Wortkombination nicht zugemessen werden.

3. Offen bleiben kann, ob die Eintragung auch wegen eines Freihaltebedürfnisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu versagen ist. Für die Ablehnung der Eintragung des angemeldeten Zeichens als Marke ist das Vorliegen eines der voneinander rechtlich unabhängig anwendbaren Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG ausreichend (EuGH, GRUR 2008,

608 – EUROHYPO; BGH, GRUR 2012, 272, Rn. 22 – Rheinpark-Center Neuss).

4. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Anmelderin die Durchführung einer solchen nicht beantragt hat (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat eine mündliche Verhandlung auch nicht für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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

Lachenmayr-Nikolaou

Seyfarth

Hu