



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 55/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 004 079.2

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. November 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Wir geben den Ton an

ist am 16. Februar 2017 für folgende Waren

„Klasse 2: Anstrichmittel; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Holzschutzmittel; Färbemittel; Beizen, insbesondere Beizen für Holz; Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannten Waren; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; Spachtelmassen zum Glätten und Ausbessern eines rauen Untergrundes [Anstrichmittel]; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit; streichfähige Makulatur

Klasse 3: Wasch- und Bleich-, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk; Abbeizmittel

Klasse 19: Baumaterialien [nicht aus Metall], soweit in Klasse 19 enthalten; Fassadenmörtel; Verputzmittel; Edelputz; Streichputz; Fertigmörtel; Putzfüllmittel; Baukalk; Estrich, Spachtelmassen und Grundierungsmittel [soweit in Klasse 19 enthalten] für Bauzwecke; Asphalt, Pech; Bitumen“

zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 12. April 2017 und vom 25. Oktober 2017, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die aus einfachen deutschen Begriffen zusammengesetzte Wortfolge weise die angesprochenen breiten Verkehrskreise sowie Fachkreise aus dem Bau- und Malergewerbe darauf hin, dass der Anbieter der so gekennzeichneten Waren auf diesem Warengbiet eine maßgebliche Rolle spiele, dominierend sei, eben „den Ton angebe“. Damit bescheinige der Anbieter sich und seinen Waren eine führende, tonangebende Qualität. Die Wortfolge stelle folglich für alle relevanten Waren eine allgemeine Werbeaussage bzw. ein Qualitätsversprechen dar, nicht aber einen betrieblichen Herkunftshinweis. Da dem Anmeldezeichen somit jegliche Unterscheidungskraft fehle, könne die Frage, ob hier auch ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliege, dahinstehen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie macht geltend, dass die angemeldete Wortfolge über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge. Von einem lediglich werblich anpreisenden Charakter des Slogans könne keine Rede sein. „Den Ton angeben“ sei eine deutsche Redewendung und bedeute „tonangebend, führend, dominierend, mächtig“ (unter Hinweis auf „www.redensarten.de“). Damit komme der Redewendung ein „sehr bestimmter, herrschender, dominierender Beiklang“ zu. Diese „Dominanz“ mit „herrschendem Unterton“ laufe einer Werbefunktion jedoch zuwider. Ferner stelle der Slogan auch ein Wortspiel dar, was ihm Originalität in Bezug auf die beanspruchten Waren verleihe. Denn „der Ton“ könne auch im Sinne eines Hinweises

auf ein Material oder eine Farbschattierung verwendet werden, so dass die Wortfolge einen Überraschungsmoment beinhalte, fantasievoll und witzig sei sowie ein begriffliches Spannungsfeld umfasse, das einen Merkeffekt zur Folge habe.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. April 2017 und vom 25. Oktober 2017 aufzuheben.

Der Senat hat der Anmelderin Rechercheergebnisse, insbesondere zu der Verwendung der Redewendung „den Ton angeben“ in der Werbesprache, übersandt. Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2018 beantragt, den Termin zur mündlichen Verhandlung vom 8. November 2018, welcher auf den von ihr hilfsweise gestellten Antrag anberaumt worden war, aufzuheben und im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da es der angemeldeten Wortfolge in Bezug auf die beanspruchten Waren an jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeich-

net und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608 (Nr. 66) – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) – KORNSPITZ; 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2016, 934 (Nr. 9) – OUI; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 29) - Stadtwerke Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung

des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46) – Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) – Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32) – Stadtwerke Bremen; 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270 (Nr. 11) – Link economy; GRUR 2009, 952 (Nr. 10) – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 32) - Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) – Starsat; GRUR 2010, 1100 (Nr. 23) – TOOOR!; GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) – FUSSBALL WM 2006).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von sloganartigen Wortfolgen wie hier **„Wir geben den Ton an“** sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH GRUR Int. 2012, 914 (Nr. 25) – WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH; GRUR 2010, 228 (Nr. 36) – Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027 (Nr. 32, 44) – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 12) – My World; BGH GRUR 2009, 778 (Nr. 12) – Willkommen im Leben). Es wäre daher unzulässig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen (EuGH GRUR 2010, 228 (Nr. 38) – Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027 (Nr. 35, 36) – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (EuGH GRUR 2010, 228 (Nr. 39) – Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027 (Nr. 31, 32) – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Auch wenn Werbeslogans keinen strengeren Schutzvoraussetzungen unterliegen, ist jedoch zu berücksichtigen, dass Wortmarken in Form von Werbeslogans vom

Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Markenkategorien. Insoweit ist bei Slogans, die eine im Vordergrund stehende Werbefunktion ausüben, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die angesprochenen Kreise aus solchen Slogans gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen schließen. Bei nach Art eines Slogans gebildeten Wortfolgen wird der Verkehr diese daher als eine Beschreibung oder Anpreisung des Inhalts oder Gegenstands entsprechender Waren und Dienstleistungen auffassen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 (Nr. 35) – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; EuG GRUR Int. 2003, 834, 835 f. – Best buy; GRUR Int. 2004, 944, 946 – Mehr für Ihr Geld). Nicht unterscheidungskräftig sind demzufolge spruchartige Wortfolgen, die lediglich in sprach- oder werbeüblicher Weise eine beschreibende Aussage über die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen enthalten oder sich ausschließlich in Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art erschöpfen, ohne einen über dieser Werbefunktion hinausreichenden Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu vermitteln (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 35) – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 – Test it.; GRUR 2014, 872 (Nr. 23) – Gute Laune Drops; GRUR 2015, 173 (Nr. 28) – for you; GRUR 2016, 943 (Nr. 23) – OUI; siehe auch Ströbele/ Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 244, 245 m. w. N.).

2. Gemessen an diesen Voraussetzungen fehlt der Wortfolge „**Wir geben den Ton an**“ im vorliegenden Warenezusammenhang jegliche Unterscheidungskraft.

„Wir“ ist das Personalpronomen der 1. Person Plural und bezeichnet allgemein eine Gruppe von Personen unter Einschluss des Sprechers; es wird regelmäßig auch von Unternehmen und Einrichtungen verwendet, wenn sie von sich sprechen (vgl. BPatG PAVIS PROMA, 30 W (pat) 517/15 – Wir sind Spitzenmedizin; 30 W (pat) 550/10 – Wir sind Public Viewing; siehe ferner BPatG

28 W (pat) 522/10 – Wir sind Innovation!; 28 W (pat) 127/09 – We Are Pioneering Solutions).

Die Wendung „den Ton angeben“ ist – wie auch die Anmelderin selbst vorträgt – eine feststehende Redewendung der deutschen Sprache mit der Bedeutung (auf einem bestimmten Gebiet) „führend, dominierend (sein)“ (vgl. „www.redensarten.de“) bzw. „bestimmen, was geschieht, tonangebend sein“ (vgl. Duden, Das große Buch der Zitate und Redewendungen, 2002, S. 683). In der Werbung wird diese Redewendung – wie die Fundstellen der Markenstelle sowie die Ergebnisse einer ergänzenden Recherche des Senats, die der Anmelderin zur Verfügung gestellt worden sind, belegen – seit Mitte der 1970er Jahre in verschiedenen Zusammenhängen als Werbeslogan verwendet (vgl. insbesondere die Anlage www.slogans.de: „*Dornbusch gibt den Ton an*“ [Bekleidung; 1970]; „*Medley gibt den Ton an*“ [Getränke, 1976]; „*Poly Color gibt den Ton an*“ [Kosmetik, 1978]; „*Konstanz gibt den Ton an*“ [Touristik, 2009]; „*Wo Vielfalt den Ton angibt*“ [Musik Sander, Musikinstrumente, 2013]). Die Fundstellen der Markenstelle belegen dabei auch eine Verwendung der Redewendung in der ersten Person Plural, also im Sinne des Anmeldezeichens „**Wir geben den Ton an**“.

Auch wenn die Wortfolge damit als Redewendung in Bezug auf die beanspruchten Waren keinen unmittelbar beschreibenden Bezug im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aufweist und sich auch sonst kein im Vordergrund stehender, konkrete Eigenschaften dieser Waren beschreibender Aussagegehalt feststellen lässt, so erschöpft sie sich in ihrer Gesamtheit ausschließlich in einer ohne weiteres verständlichen, allgemeinen Werbeaussage dahingehend, dass die so gekennzeichneten Waren von einem „tonangebenden“ Hersteller stammen, der in diesem Warenbereich „führend“ ist bzw. der den Warenssektor „dominiert“. Dies beinhaltet zugleich ein werblich anpreisendes Qualitätsversprechen. Dagegen liegt für den Verkehr der Gedanke fern, in einer solchen gängigen und zum Gemeingut gehörenden Redewendung einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren zu erblicken.

Einem markenrechtlichen Individualschutz an der angemeldeten Wortfolge steht dabei zudem ein schutzwürdiges Interesse der Allgemeinheit und insbesondere der Mitbewerber entgegen, solche Redewendungen ebenso wie Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art im Wettbewerb frei zu halten. Jeder muss die Möglichkeit haben, sich solcher Formeln und Redewendungen des allgemeinen Sprachschatzes zu bedienen. Den Wettbewerbern darf die Möglichkeit, mit einer umgangssprachlichen Wortfolge wie **„Wir geben den Ton an“** auf ein entsprechendes Angebot hinzuweisen, nicht zugunsten eines einzelnen Mitbewerbers genommen werden. Eine Schutzfähigkeit kann einer solchen auf einer allgemeinen Redensart basierenden Wortfolge daher grundsätzlich nicht zuerkannt werden (vgl. BPatG PAVIS PROMA, 30 W (pat) 523/13 – ...ist mir Recht!; vgl. auch Hacker, GRUR 2001, 630, 635).

Aber auch soweit die angesprochenen Verkehrskreise in der Wortfolge **„Wir geben den Ton an“** im vorliegenden Warenezusammenhang ein Wortspiel („Ton“ zugleich als Hinweis auf einen Farbton) erkennen, lässt sich daraus keine schutz-begründende Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit bzw. eine besondere Originalität und Prägnanz der Wortfolge herleiten.

Insoweit ist zu beachten, dass die Redewendung „den Ton angeben“ auch in der Werbesprache bereits seit langem in dieser Art und Weise – mit der von der Anmelderin hervorgehobenen Mehrdeutigkeit – verwendet wird. So spielt beispielsweise der Slogan *„Poly Color gibt den Ton an“* [1978] im Bereich der Kosmetik offensichtlich ebenso auf einen Farbton an (ebenso *„Dornbusch gibt den Ton an“* [Bekleidung; 1970]; vgl. ferner im Bereich der Musik *„Wo Vielfalt den Ton angibt“* [Musik Sander, Musikinstrumente, 2013]). Das Wortspiel ist nicht so originell und schwierig, dass es den angesprochenen Verbraucher erst einmal nachdenken lässt; vielmehr wird er das Gesamtzeichen auch im vorliegenden Warenezusammenhang ohne weiteres als Redewendung, ergänzt um einen inhaltlich/thematischen Sachhinweis (vgl. BPatG PAVIS PROMA, 30 W (pat) 523/13 – ...ist mir Recht!), nicht aber als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes

Unternehmen verstehen. Beschränkt sich danach aber die Wortfolge auch in diesem Fall ausschließlich auf eine ohne weiteres verständliche Werbe- und Sachaussage, fehlt es an einer Unterscheidungskraft begründenden Interpretationsbedürftigkeit (vgl. BGH GRUR 2013, 522 Nr. 13 – Deutschlands schönste Seiten).

3. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr