



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 557/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2017 112 022.6**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. August 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

### **Enjoy**

ist am 23. November 2017 unter der Nummer 30 2017 112 022.6 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren der

Klasse 20: Möbel und Einrichtungsgegenstände.

Mit Beschluss vom 20. Juli 2018 hat die Markenstelle für Klasse 20 des DPMA durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählten der allgemeine Verkehr und der auf Möbel und Einrichtungsgegenstände spezialisierte Handel. Das Anmeldezeichen bestehe aus dem zum englischen Grundwortschatz gehörenden Verb „enjoy“ für „genießen, sich erfreuen, Gefallen finden an, Vergnügen finden“. Als Imperativ werde es mit „Genieße!“, „Genießen Sie!“ übersetzt. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren „*Möbel und Einrichtungsgegenstände*“, die dem Wohlbefinden und Genießen dienen und Vergnügen bereiten könnten, weise es lediglich auf deren Zweck und Bestimmung hin. Darüber hinaus werde es als Aufforderung verstanden, die so gekennzeichneten Produkte zu genießen und mit ihnen Spaß zu haben. Das Wortzeichen ent-

spreche der üblichen, in der Werbung verwendeten Diktion auf diesem Warensektor. Insbesondere Sitzmöbel und Sofas, die der Entspannung und dem Wohlbefinden dienen, würden als „Genussmöbel“ oder „Möbel für Genießer“ beworben. Das beanspruchte Zeichen sei in Alleinstellung sowohl in der englischen Sprache im Sinne von „Viel Spaß!“, „Viel Vergnügen!“ als auch in der einschlägigen Produktwerbung zur schlagwortartigen Eigenschaftsangabe gebräuchlich, wie eine Internetrecherche ergeben habe. Die Unterscheidungskraft werde auch nicht dadurch begründet, dass die Art des Genusses offengelassen werde. Die Anmelderin könne sich auf vergleichbare Voreintragungen nicht berufen, da diese keine Bindungswirkung entfaltet. Die Entscheidung „enjoy“ des BPatG (29 W (pat) 37/01) stamme bereits aus dem Jahr 2003 und beziehe sich auf die Waren „Druckereierzeugnisse“, die keinen Genusszwecken dienen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, das Anmeldezeichen werde nicht als beschreibender Sachhinweis aufgefasst, da es keine Rückschlüsse auf die Eigenschaften von Möbeln und Einrichtungsgegenständen zulasse, weil sie keinen Genuss-, sondern nur Entspannungszwecken dienen. In der Werbesprache werde das Wort „enjoy“ stets im Kontext mit anderen Wörtern verwendet, aus denen sich seine Bedeutung ergebe. Die angesprochenen Verkehrskreise verbänden mit dem Begriff des Genießens bei Möbeln unterschiedliche Vorstellungen, so dass das Anmeldezeichen in Alleinstellung schutzfähig sei (vgl. BPatG 29 W (pat) 37/01 – enjoy). Das DPMA habe in der Vergangenheit eine Vielzahl von gleich lautenden Wortmarken und Wort-/Bildmarken mit identischem Wortelement eingetragen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des DPMA vom 20. Juli 2018 aufzuheben.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 8. Mai 2019 ist die Beschwerdeführerin unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 3, Bl. 75 – 87 GA) darauf hingewiesen worden, dass das angemeldete Wortzeichen nicht für schutzfähig erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, hat aber keinen Erfolg.

1. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**Enjoy**“ als Marke steht das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke 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 diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932 Rdnr. 7 – #darferdas?; GRUR 2018, 301 Rdnr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so

geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). 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 a. a. O. Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. Rdnr. 8 – #darferdas?; GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache 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 (BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne weiteres erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für deren Herkunft

sieht (BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Longstrumpf-Marke). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 – HOT).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt das angemeldete Wortzeichen „**Enjoy**“ nicht. Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise haben es schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 23. November 2017, ausschließlich als werbeschlagwortartige Anpreisung der beanspruchten Waren der Klasse 20 verstanden, so dass es sich nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen eignet.

aa) Die angemeldeten Produkte richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den Durchschnittsverbraucher als auch an den Möbel- und Einrichtungsfachhandel.

bb) Das englische Verb „enjoy“ mit der Bedeutung „genießen, Gefallen finden an“ gehört dem englischen Grundwortschatz an (Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 2. Aufl. 1977, S. 40). Als Imperativ wird es mit „Genieße!“, „Genießen Sie!“ oder „Viel Spaß!“, „Viel Vergnügen!“ übersetzt (www.leo.org, s. Belege der Markenstelle).

cc) Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise haben das Wortzeichen „Enjoy“ daher am Anmeldetag nur als schlagwortartige, werblich anpreisende Aufforderung verstanden, die so gekennzeichneten Waren „*Möbel und Einrichtungsgegenstände*“ der Klasse 20 zu genießen, Gefallen an ihnen zu finden bzw. mit ihnen viel Spaß zu haben. Damit erschöpft sich das Anmeldezeichen in

einer beschreibenden Angabe ihres Bestimmungszwecks nämlich, dass die Einrichtungswaren sich zum Genießen eignen und Vergnügen bereiten.

aaa) Der Senat hat festgestellt, dass es sich bei dem Wort „Enjoy“ in seiner imperativischen Form um ein sehr häufig verwendetes Werbeschlagwort handelt, das sich in 154 Slogans findet, davon sieben aus der Einrichtungsbranche (s. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis). Ferner haben Internetrecherchen der Markenstelle und des Senats gezeigt, dass es in dieser Branche üblich ist, Möbel als „Genussmöbel“ oder „für Genießer“ zu bewerben (s. Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis). Selbst die Anmelderin preist ihr Speisezimmer-System „Enjoy“ als „Wohnsystem zum Genießen“ sowie mit „Genuss garantiert“ und „Wohnenuss“ an (s. Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis).

bbb) Abgesehen davon, dass insbesondere die Recherche der Markenstelle eine Verwendung des Wortes „Enjoy“ auf dem einschlägigen Warenaektor auch in Alleinstellung belegt hat, ist zu berücksichtigen, dass sich dessen Bedeutung „Genieße!“, „Genießen Sie!“ den inländischen Verkehrskreisen auch ohne erläuternde Zusätze sofort erschließt, wenn ihnen damit gekennzeichnete Einrichtungsgegenstände begegnen. Sie fühlen sich durch das Anmeldezeichen unmittelbar angesprochen und verstehen es als bloße Aufforderung zum Genießen der angebotenen Möbel. Damit fassen sie die angemeldete Bezeichnung ausschließlich als schlagwortartige werbliche Anpreisung auf (BGH a. a. O. Rdnr. 23 – OUI; GRUR 2015, 173 Rdnr. 28 – for you).

ccc) Dem angemeldeten Zeichen kommt auch nicht aufgrund der Großschreibung des Anfangsbuchstabens die notwendige Unterscheidungskraft zu. Abgesehen davon, dass dies bei der Verwendung in Alleinstellung wie am Satzanfang die richtige Schreibweise in beiden Sprachen darstellt, ist der Verkehr an die willkürliche und nicht den grammatikalischen Regeln folgende Groß- und Kleinschreibung von Wörtern in der Werbung gewöhnt (BPatG 30 W (pat) 22/17 – Naturell; 27 W (pat) 89/11 – !Solid; 29 W (pat) 25/09 – Turkey Today).

dd) Soweit die Beschwerdeführerin anführt, der Verkehr verbinde mit dem Begriff des Genießens bei Möbeln unterschiedliche Vorstellungen, ist dem entgegenzuhalten, dass die Annahme einer beschreibenden Bedeutung nicht voraussetzt, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich damit eine einheitliche Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch dann auszugehen sein, wenn das Zeichenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage und nicht klar umrissen ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680 Rdnr. 38 - 42 – BIOMILD; BGH GRUR 2014, 872 Rdnr. 25 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 – HOT; GRUR 2013, 522 Rdnr. 13 – Deutschlands schönste Seiten).

Die vorstehende Rechtsprechung des EuGH, wonach ein Wortzeichen schon dann von der Eintragung ausgeschlossen werden kann, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen beschreibt, ist nach dem von der Anmelderin genannten Beschluss des BPatG vom 12. Februar 2003 zur Marke „enjoy“ (29 W (pat) 37/01) ergangen. Deshalb kann der dort angeführte Umstand, dass der Verkehr mit dem Begriff des Genießens unterschiedliche Inhalte verbindet, keine Schutzfähigkeit mehr begründen. Hinzu kommt, dass im Gegensatz zur vorliegenden Fallgestaltung die damalige Recherche des 29. Senats eine Verwendung von „enjoy“ in Alleinstellung nicht ergeben hatte und die dort beanspruchten Waren „*Druckereierzeugnisse*“ nicht als Genussmittel angesehen wurden.

2. Da es dem angemeldeten Wortzeichen hinsichtlich der beanspruchten Waren an jeglicher Unterscheidungskraft mangelt, kann dahingestellt bleiben, ob seiner Eintragung auch ein schutzwürdiges Interesse der Mitbewerber an seiner freien Verwendbarkeit entgegen steht (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).



3. Schließlich rechtfertigen auch die von der Anmelderin angeführten Voreintragungen keine andere Entscheidung. Wegen der Einzelheiten wird auf den ausführlichen gerichtlichen Hinweis vom 8. Mai 2019 Bezug genommen.

**III.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-

schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Kätker

Schödel

prä