



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 15/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 004 489.5

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. März 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 21. Februar 2017 angemeldete Wortfolge

Was die Wand begehrt

soll als Marke u.a. für die Waren

„Klasse 02: Anstrichmittel; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Holzschutzmittel; Färbemittel; Beizen, insbesondere Beizen für Holz; Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannte 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 03: 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; ...; Spachtelmassen und Grundierungsmittel [soweit in Klasse 19 enthalten] für Bauzwecke; ...; Pech; Bitumen“

eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 02 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 26. Juli 2017 zunächst vollständig und sodann – auf die Erinnerung der Anmelderin – mit Beschluss vom 19. Februar 2018 teilweise, nämlich hinsichtlich der o.g. Waren zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung insoweit an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Bei der aus einfachen und bekannten Wörtern der deutschen Sprache zusammengesetzten Wortfolge **Was die Wand begehrt** handele es sich um einen Slogan, welchem das angesprochene Publikum in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren ausschließlich die anpreisende allgemeine Werbeaussage entnehme, dass diese ihrer Beschaffenheit und Qualität nach besonders für Wände bestimmt und geeignet seien.

Mit der Personifizierung von Gegenständen und Objekten in sloganartigen Wortfolgen würden dem interessierten Verbraucher gegenüber positive Werbebotschaften vermittelt bzw. positive Eigenschaften der Waren schlagwortartig sprach- und werbeüblich herausgestellt. Derartige, besonders positiv besetzte Bezeichnungen würden vom Verkehr wegen ihrer Verwendung im allgemeinen Sprachgebrauch ohne jede Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen auch nur in dieser Allgemeinheit verstanden. Sie dienen lediglich dazu den Kaufanreiz zu fördern und die Aufmerksamkeit des angesprochenen Verkehrs hervorzurufen.

Auch bei der angemeldeten Wortfolge stehe die anpreisende allgemeine Werbeaussage so stark im Vordergrund, dass es für den Verkehr fernliege, in dieser ausschließlich berührenden Aussage einen betrieblichen Herkunftshinweis zu sehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass es jedenfalls mehrerer gedanklicher Schritte bedürfe, um die Wortfolge **Was die Wand begehrt** als Anpreisung zu verstehen, dass die betreffenden Waren für Wände besonders geeignet seien. Erst wenn man einer (an sich ja

leblosen) Wand ein Bewusstsein zuschreibe bzw. ihr die Fähigkeit zuspreche, Begierden zu haben bzw. etwas zu begehren, könne man von **Was die Wand begehrt** zu „Geeignet für Wände“ gelangen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juli 2017 und vom 19. Februar 2018 insoweit aufzuheben, als darin die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Der Senat hat der Anmelderin Rechercheergebnisse aus der Datenbank www.slogans.de sowie zur Verwendung der Wortfolge „Was Wände wollen“ übersandt. Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 13. März 2020 beantragt, den Termin zur mündlichen Verhandlung vom 19. März 2020, 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 Wortmarke **Was die Wand begehrt** in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 und 5 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 kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (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 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; 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 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 2004, 674, 678, Nr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204, 1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, 953, 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 2014, 1204, 1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, 1144, Nr. 9 – Starsat; GRUR 2010, 1100, Nr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. – FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen entbehrt die angemeldete Bezeichnung **Was die Wand begehrt** für die beschwerdegegenständlichen Waren jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a. Mit den hier maßgeblichen Waren werden Fachverkehrskreise und allgemeine Verkehrskreise angesprochen, wobei es sich überwiegend um Produkte handelt, die mit Bedacht und auch nach fachkundiger Beratung erworben oder nachgefragt werden.

b. Gegenstand der Anmeldung ist die aus allgemein geläufigen Wörtern der deutschen Sprache gebildete Wortfolge **Was die Wand begehrt**, bei welcher das Verb „begehren“ in seiner wortsinngemäßen Bedeutung „nach jemandem, etwas heftiges Verlangen haben; gern erreichen, haben wollen“ (vgl. DUDEN-online zu „begehren“) zwar von Haus aus in keinen sinnvollen Zusammenhang bzw. Bezug zu dem Substantiv „Wand“ gesetzt werden kann, da – worauf die Anmelderin zutreffend hinweist – eine Wand als Gegenstand kein „Begehren“ iS eines „Verlangens“ äußern kann.

Zu beachten ist aber, dass die Wortfolge eine Personifikation des Begriffs „Wand“ enthält. Bei der Personifikation handelt es sich um eine rhetorische Figur, durch die Tiere, Pflanzen oder Lebloses mit menschlichen Eigenschaften ausgestattet werden oder wie Menschen handeln (vgl. <https://www.inhaltsangabe.de/wissen/stilmittel/personifikation/> zu „Personifikation“, der Anmelderin mit der Ladung als Anlage 1 übersandt). Dabei handelt es sich um ein im allgemeinen Sprachgebrauch

gängiges Stilmittel, wie die der Anmelderin mit der Ladung als Anlage 2 übersandten Fundstellen <https://www.bautipps.de/ratgeber-daemmung-baustoffe/fassaden-aus-holz/>: „Eine Holzfassade braucht Pflege – das lässt sich nicht von der Hand weisen“ und https://www.behr-immobilien.de/immobilien/haus_zum_kauf.php: „Doppelhaushälfte wünscht sich neue Bewohner, gern auch mit Kindern“ verdeutlichen.

Vor allem auch die Werbung nutzt solche aus der Rhetorik bekannten Stilmittel, u.a. auch die Personifikation, welche aus abstrakten oder allgemeinen Dingen Menschen und Personen macht. Die Personifikation kann dabei zum einen das zu bewerbende Produkt betreffen. So ist es in der modernen Werbesprache bereits seit langem üblich, den angepriesenen Waren menschliche Eigenschaften beizulegen, um diese hervorzuheben (vgl. BPatG 26 W (pat) 48/98 v. 28. Oktober 1998 – die REINLICHEN, veröffentlicht auf der Internetseite es BPatG). Beispielhaft kann dazu auf die in der Datenbank www.slogans.de recherchierbaren und der Anmelderin mit der Ladung als Anlage 3 übersandten Slogans „Keiner liebt Lippen mehr“ aus dem Jahre 2003 betreffend das Produkt „Labello“ sowie „Liebt deine Haut“ aus dem Jahre 2014 betreffend das Produkt „Sundance“ verwiesen werden.

Gängig und verbreitet in der Werbung waren und sind jedoch auch Anpreisungen und Slogans, in denen die Bestimmung und Eignung der Produkte für die Erstellung/Bearbeitung eines bestimmten Objekts oder Gegenstandes (hier: Wände) werblich-anpreisend als ein (menschliches) Verlangen/Begehren oder als Wunsch des betreffenden Objekts/Gegenstandes dargestellt wird, um – wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat – dem interessierten Verbraucher gegenüber positive Werbebotschaften zu vermitteln bzw. positive Eigenschaften der Waren schlagwortartig herauszustellen (siehe BPatG PAVIS ROMA 24 W (pat) 186/03, 10.08.2004 – MEINE HAUT STIMMT ZU). Hierzu kann auf die in dem vorgenannten Auszug der Datenbank www.slogans.de ausgewiesenen und aus der Zeit vor Anmeldung der Marke stammenden Slogans „Autos lieben Shell“ der Marke/Firma Shell aus dem Jahre 1959, „Pflanzen lieben es“ der Marke Seramis aus dem Jahre 2012, „Die Farbe, die dein Haar lieben wird“ der Marke/Firma Schwarzkopf Nectra Color aus

dem Jahre 2014, „Zehen lieben diesen Schuh“ der Marke/Firma Adidas aus dem Jahre 2005 oder auch „Weil die Haut es liebt“ der Marke/Firma Lubana aus dem Jahre 2013 verwiesen werden.

Ein entsprechender Werbesprachgebrauch zum Anmeldezeitpunkt lässt sich auch für den vorliegend relevanten Warenbereich nachweisen. So wurden Anstrichmittel der Marke/Firma Clou für die Holzbearbeitung mit dem Slogan „Alles was das Holz begehrt“ beworben, wie die der Anmelderin als Anlage 3a übersandte Fundstelle <https://www.lutzgruppe.de/marke-clou.html> v. 12.03.2007 belegt.

Verwendet wurde in diesem Zusammenhang auch bereits die der angemeldeten Wortfolge bedeutungsgleiche Wortfolge „...“. So heißt es in der der Anmelderin als Anlage 4 übersandten Fundstelle <https://www.heimtextil-blog.com/was-waende-wollen/> vom 30. Januar 2010: „Was Wände wollen - Heimtextil Blog der Messe Frankfurt“. Verwiesen werden kann ferner auf den der Anmelderin mit dem Erinnerungsbeschluss vom 19. Februar 2018 übersandten Artikel vom 8. November 2016 mit der Überschrift „Was Wände wirklich wollen“.

c. Vor diesem Hintergrund wird der Verkehr auch in der angemeldeten Wortfolge **Was die Wand begehrt** lediglich einen werblich-anpreisenden Slogan erkennen, welcher auf Grundlage der Bedeutung des Verbs „begehren“ in seiner wortsinn-gemäßen Bedeutung „verlangen“ sowie einer werbeüblich personifizierenden Form des Substantivs „Wand“ zum Ausdruck bringt, dass etwas für „Wände“ besonders geeignet ist, also gleichsam deren „Begehren“ entspricht.

Die zu der Klasse 2 beanspruchten

„Anstrichmittel; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Holzschutzmittel; Färbemittel; Beizen, insbesondere Beizen für Holz; 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“

sowie die zu Klasse 19 beanspruchten Waren

„Baumaterialien [nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten]; Fassadenmörtel; Verputzmittel; Edelputz; Streichputz; Fertigmörtel; Putzfüllmittel; Spachtelmassen und Grundierungsmittel [soweit in Klasse 19 enthalten] für Bauzwecke“

können unmittelbar z. B. als Wandbeläge oder Verputzmittel zur Herstellung und Bearbeitung einer Wand bestimmt sein. Die Wortfolge **Was die Wand begehrt** erschöpft sich dann aber in Bezug auf diese Waren in dem werblich-anpreisenden Slogan, dass die betreffenden Waren für die Herstellung/Bearbeitung von Wänden aufgrund ihrer Beschaffenheit, Qualität etc. besonders geeignet sind bzw. dazu beitragen können.

Ebenso können die zu Klasse 03 beanspruchten „Wasch- und Bleich-, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk; Abbeizmittel“ ohne weiteres ihrer Beschaffenheit nach für die Bearbeitung oder Behandlung einer Wand gedacht und bestimmt sein, so dass der Verkehr der angemeldeten Wortfolge auch insoweit einen als Slogan ausgestalteten Hinweis zu Qualität, Individualität, Exklusivität etc. des entsprechenden Produkts entnehmen wird; er wird darin aber keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen.

Soweit die Anmelderin in Klasse 2 ferner „Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannten Waren“ sowie „Naturharze im Rohzustand“ beansprucht, stellen diese im Bereich von Lacken und (Öl-)Farben einen üblichen Inhaltsstoff dar, der auch als Zusatz im Malereibedarf in Betracht kommt (vgl. BPatG PAVIS PROMA, Beschluss

vom 23. April 2013, 25 W (pat) 62/12 – Macchiato). Mithin ist auch für diese Waren ein enger funktionaler Zusammenhang gegeben, der zu einem die Unterscheidungskraft ausschließenden engen beschreibenden Bezug des angemeldeten Zeichens führt. Dieselben Erwägungen gelten für „Bitumen“, das als traditionelles Bindemittel ebenso Inhaltsstoff von Farben und Lacken sein kann (vgl. BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 38/16 – Softfeel) sowie für die Waren „Baukalk“ und „Pech“, welche als Bestandteil von Bau- und/oder Verputzmaterialien zur Herstellung/Bearbeitung von Wänden beitragen können.

d. Aufgrund des zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits bestehenden Werbesprachgebrauchs, positive Eigenschaften von Produkten in sloganartigen Wortfolgen durch eine Personifikation der Produkte, für die die Waren bestimmt sind, herauszustellen, und der sich daraus ergebenden Gewöhnung des Verkehrs an solche Slogans, bedarf es für den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Endverbraucher auch keiner gedanklichen Auseinandersetzung oder Überlegung, um diesen rein sachlichen Bedeutungsgehalt der angemeldeten Wortkombination in Bezug auf die beanspruchten Waren zu erkennen und zu erfassen. Sie erfordert weder ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand noch ist sie in irgendeiner Weise mehrdeutig, sondern wird auf Anhieb als eindeutiges und unmissverständliches Versprechen zu Eignung und Bestimmung der betreffenden Waren wahrgenommen.

3. Die angemeldete Marke kann im Umfang der versagten Waren damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit ihr gekennzeichneten Waren zu garantieren, nicht erfüllen. Sie ist deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, so dass die Beschwerde zurückzuweisen war.

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.