



BUNDESPATEENTGERICHT

29 W (pat) 41/19

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 233 095.2

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. August 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Seyfarth und den Richter Posselt

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Mit Leib und Seele

ist am 2. November 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren der

Klasse 14: Schmuckwaren;
Klasse 16: Aufkleber;
Klasse 25: Bekleidungsstücke

angemeldet worden.

Mit Beschlüssen vom 6. Mai 2019 und vom 10. September 2019, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 25 des DPMA die Anmeldung unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 13. Februar 2019 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 37 Abs. 1 MarkenG).

Zur Begründung ist ausgeführt, die angemeldete Wortfolge „**Mit Leib und Seele**“ enthalte hinsichtlich der von der Anmeldung umfassten Waren eine ohne weiteres verständliche und rein anpreisende Angabe. Es handele sich lediglich um einen allgemeinen Werbeslogan, der als - zwar witzig gemeinte - „Botschaft an die Umwelt“ im Sinne eines Statements als bekennender „Löwen“-Fan (= Fan des Fußballclubs TSV 1860 München) auf die beanspruchten Waren aufgedruckt werden, nicht aber die Aufgabe einer Marke erfüllen könne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 6. Mai 2019 und vom 10. September 2019 aufzuheben.

Der Beschwerdeführer hat seine Beschwerde nicht begründet. Auch im Verfahren vor dem DPMA hat er keine Stellungnahme bzw. Erinnerungsbegründung abgegeben.

Mit Hinweis vom 13. Juni 2022 hat der Senat den Beschwerdeführer unter Beifügung von Recherchebelegen (Bl. 16 bis 21 d. A.) darauf hingewiesen, dass er die angemeldete Wortfolge in Bezug auf die beanspruchten Waren nicht für schutzfähig erachte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens steht in Bezug auf die beanspruchten Waren das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

1. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (BGH GRUR 2020, 411 Rn. 8 - #darferdas? II). Die Eintragungshindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und des

Freihaltebedürfnisses aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL a. F.) finden sich nun in Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie (EU) 2015/2436 (MarkenRL) und werden unverändert umgesetzt durch § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.

2. Unterscheidungskraft im Sinne des § 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 und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 - #darferdas?, GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

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 GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). 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 Rn. 53 – Henkel KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 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 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 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, Rn. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. Rn. 8 - #darferdas?; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese 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 (BGH a. a. O. Rn. 12 – OUI; a. a. O. Rn. 21 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 - HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 - DeutschlandCard).

Dabei sind an die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH GRUR Int. 2012, 914 Rn. 25 – Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; a. a. O. Rn. 36 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2004, 1027, Rn. 33 und 34 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH a. a. O. Rn. 17 – for you).

Gleichwohl werden Wortmarken in Form von Werbeslogans vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie andere Markenkategorien. Insoweit ist bei Slogans, die eine im Vordergrund stehende Werbefunktion ausüben, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Durchschnittsverbraucher aus solchen

Slogans gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen schließen (vgl. EuGH a.a.O. Rn. 35 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft).

Bei der Beurteilung des unbestimmten Rechtsbegriffs der "Wortfolge als solcher", wonach markenrechtlicher Individualschutz hinter dem Interesse der Mitbewerber an der freien Verwendbarkeit der Wortfolge zurücktreten muss, ist anhand objektivrechtlicher Kriterien zu prüfen, wann im Wettbewerb an der freien Verfügbarkeit ein schützenswertes Interesse besteht (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rn. 96). Ein solches Interesse besteht in der Regel an Werbeaussagen allgemeiner Natur (BGH GRUR 2000, 720, 721 - Unter uns; GRUR 2001, 735, 736 - Test it), aber auch an Wortfolgen, die als fest gefügte Redensart in die deutsche Sprache eingegangen sind (BGH GRUR 2001, 735ff - Test it; BPatG Beschluss vom 27.04.2005, 29 W (pat) 34/03 – so viel. So gut. So nah.)

3. Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt die angemeldete Wortfolge „**Mit Leib und Seele**“ insoweit nicht, als die angesprochenen Verkehrskreise darin lediglich eine anpreisende Sachaussage und keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen werden.

a) Bei der Beurteilung des Verständnisses des angemeldeten Zeichens ist hinsichtlich der beanspruchten Waren in erster Linie auf den allgemeinen, normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Endverbraucher, jedoch auch auf die am Handel beteiligten Fachkreise abzustellen.

b) Bei der angemeldeten Wortfolge „Mit Leib und Seele“ handelt es sich um eine gebräuchliche Redewendung, die umgangssprachlich so viel bedeutet wie „sowohl mit dem Körper als auch mit dem Geist; mit großer Begeisterung, mit vollem Einsatz; ganz und gar; mit Haut und Haaren“ (vgl. https://de.wiktionary.org/wiki/mit_Leib_und_Seele;

<https://www.dwds.de/wb/mit%20Leib%20und%20Seele;>

https://www.wortbedeutung.info/mit_Leib_und_Seele/). „Mit Leib und Seele“ wird von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres in dieser Bedeutung aufgefasst werden. Für dieses Verkehrsverständnis spricht auch, dass sich die Redewendung in dem Titel einer beliebten deutschen Fernsehserie aus den 1980er Jahre sowie eines bekannten Schlagers von Heinz Rudolf Kunze wiederfindet.

Vor diesem Hintergrund werden die angesprochenen Verkehrskreise die Wortfolge in Bezug auf die in den Klassen 14, 16 und 25 beanspruchten Schmuckwaren, Aufkleber und Bekleidungsstücke lediglich als allgemein anpreisende Redensart verstehen, mit der die besondere Einsatzbereitschaft und Begeisterung des Trägers/der Trägerin der Waren hervorgehoben werden soll und die für den Erwerber/die Erwerberin als besonderer Kaufanreiz dient. Der Verkehr soll mit diesem positiven Statement darauf aufmerksam gemacht werden, dass man durch das Tragen der damit gekennzeichneten Waren seine Begeisterung oder Leidenschaft gegenüber der Umwelt zum Ausdruck bringen will („ich bin mit Leib und Seele dabei“). Damit werden die Emotionen des Käufers/der Käuferin angesprochen und sie aufgefordert, ein entsprechendes Bekenntnis abzugeben. Auch wenn damit nicht unmittelbar eine Eigenschaft der beanspruchten Waren beschrieben wird, werden die angesprochenen Verkehrskreise die Wortfolge ausschließlich in diesem Sinne verstehen, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen

c) Das Vorgenannte gilt auch unter Berücksichtigung der neuesten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (GRUR 2019, 1194 – AS/DPMA #darferdas?), wonach die Unterscheidungskraft unter Berücksichtigung sämtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten zu prüfen ist.

aa) Nach dem aufgrund des Vorabentscheidungsersuchens des Bundesgerichtshofs ergangenen Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union muss die Unterscheidungskraft eines als Marke angemeldeten Zeichens unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände, einschließlich sämtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten der angemeldeten Marke, geprüft werden (EuGH, GRUR 2019, 1194 Rn. 33 - AS/DPMA [#darferdas?]). Sind in der

maßgeblichen Branche mehrere Verwendungsarten praktisch bedeutsam, müssen bei der Prüfung der Unterscheidungskraft alle diese verschiedenen Verwendungsarten berücksichtigt werden, um zu klären, ob der Durchschnittsverbraucher der erfassten Waren oder Dienstleistungen das Zeichen als Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft wahrnehmen kann (EuGH, a. a. O., Rn. 25 - AS/DPMA [#darferdas?]). Nur Verwendungsarten, die in der betreffenden Branche zwar denkbar, aber praktisch nicht bedeutsam sind und somit wenig wahrscheinlich erscheinen, müssen bzw. können als für die Prüfung der Unterscheidungskraft irrelevant eingestuft werden.

bb) Die in Klasse 16 beanspruchten Aufkleber sind klassische Träger von Meinungsäußerungen, Statements und sonstigen Botschaften nach außen, die nur ihre Wirkung entfalten können, wenn sie nach außen sichtbar auf dem Aufkleber aufgedruckt sind. Demgegenüber konnte nicht festgestellt werden, dass derartige „Botschaften an die Umwelt“ an verdeckter Stelle auf der Rückseite von Aufklebern angebracht sind.

cc) Gleiches gilt für die in Klasse 14 beanspruchten Schmuckwaren, die ebenfalls Träger solcher Aussagen sein können. Auf dem Schmuck- und Uhrensektor spielt die Übermittlung von gravierten oder personalisierten Botschaften bzw. motivorientiertes Design eine besonders wichtige Rolle (vgl. BPatG, Beschluss vom 07.05.2014, 29 W (pat) 74/12 – Elfenreich; Beschluss vom 16.06.2010, 28 W (pat) 123/09 - Froschkönig). Auch hier folgt gerade aus dem Wesen der Wortfolge „Mit Leib und Seele“ als Botschaft nach außen die Wahrscheinlichkeit der Verwendung an gut sichtbarer Stelle. Sowohl der Anbieter der Waren als auch der Erwerber will gerade durch die exponierte Anbringung der Wortfolge „Mit Leib und Seele“ sein Bekenntnis, voll und ganz – bei welcher Angelegenheit auch immer – dabei zu sein, zeigen. Auch in diesem Warenbereich konnte nicht festgestellt werden, dass derartige „Botschaften an die Umwelt“ auf einem in der Innenseite der Waren befindlichen Etikett oder an einer anderen „versteckten Stelle“ angebracht werden.

dd) Wie die dem Beschwerdeführer übermittelten Rechercheergebnisse zeigen (vgl. Anlagen 1 und 2 zum Hinweis vom 13. Juni 2022), sind auch Bekleidungsstücke der Klasse 25, wie z. B. T-Shirts, Kapuzenpullis, Schals oder Kopfbedeckungen regelmäßig großflächig mit Statements und bekenntnishaften Aussagen versehen. Dies zeigen unter anderem die mit der angemeldeten Wortfolge, aber auch mit anderen vergleichbaren Botschaften großflächig versehenen Kleidungsstücke (vgl. Anlagenkonvolut 1: Shirt „Papa mit Leib und Seele“; T-Shirt „Ossi mit Leib und Seele“; Kochschürze „Mit Leib Und Seele“; T-Shirt „Pfälzer mit Leib und Seele“; T-Shirt „Mama mit Leib und Seele“).

Im hier maßgeblichen Bekleidungssektor kommt allerdings neben der nach außen gerichteten, dekorativen Verwendung des Zeichens auf der Vorder- oder Rückseite eines T-Shirts, einer Schürze oder einer Jacke, die – ausgehend von Art und Sinngehalt des Anmeldezeichens – als praktisch bedeutsame und wahrscheinlichste Verwendungsform zu sehen sein dürfte, auch eine Verwendung auf dem eingenähten Etikett im Innern eines Kleidungsstückes, als Anhänger o. Ä. in Betracht. Selbst wenn eine solche Verwendung im Verhältnis zu einer Verwendung als Schriftzug auf der Vorder- bzw. Rückseite eines Kleidungsstücks weniger wahrscheinlich und auch praktisch nicht so bedeutsam und naheliegend sein mag, ist sie zu berücksichtigen (BGH GRUR 2020, 411 Rn. 16 - #darferdas? II). Die Verwendung im Etikett eines Kleidungsstückes führt für sich genommen jedoch nicht ausnahmslos dazu, dass der Verkehr in dem Zeichen einen Herkunftshinweis sehen muss. Auch bei der Anbringung auf Etiketten kann die Beurteilung, ob der Verkehr das Zeichen als Herkunftshinweis ansieht, nach der Art des Zeichens variieren (a. a. O. Rn. 18). Es muss stets im Einzelfall beurteilt werden, ob der Verkehr das Zeichen auch auf dem Etikett eines Kleidungsstücks als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der damit gekennzeichneten Waren wahrnehmen kann (BGH GRUR 2020, 411 Rn. 17 - #darferdas? II; vgl. auch BPatG, Beschluss vom 12.01.2022, 29 W (pat) 570/19 – MAKE MONDAY SUNDAY; Beschluss vom 09.10.2019, 29 W (pat) 519/18 – Mir all sin Kölle; Beschluss vom 04.04.2019, 30 W (pat) 511/17 – reggae jam). Dies ist im Hinblick auf den dargelegten Sinngehalt der angemeldeten Bezeichnung als ausschließlich

werbemäßige Anpreisung mit dem rückhaltlosen Bekenntnis zu einer bestimmten Angelegenheit jedoch nicht der Fall. Die angesprochenen Verkehrskreise werden allein aus der Verwendung der allgemein verständlichen gebräuchlichen Redewendung „Mit Leib und Seele“ auf dem Etikett eines Kleidungsstückes nicht auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen schließen. Vielmehr steht das in der Redewendung zum Ausdruck kommende Bekenntnis dergestalt im Vordergrund, dass es im Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird.

Das angemeldete Zeichen eignet sich somit nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, so dass ihm die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

4. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob die angemeldete Bezeichnung darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die fraglichen Waren und Dienstleistungen freihaltebedürftig ist.

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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber Seyfarth

Posselt

zugleich für den wegen
Urlaubsabwesenheit an der
Unterschrift verhinderten
Kollegen

Dr. Mittenberger-Huber