



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 53/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
30. Mai 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 55 786.2

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. Mai 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. März 2005 und vom 22. Februar 2006 aufgehoben, soweit die Anmeldung für „Waren aus Papier und Pappe (Karton) soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren“ zurückgewiesen worden ist. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch zwei Beschlüsse, der letzte ergangen im Erinnerungsverfahren, die Anmeldung der Wortmarke

Ihr Zuhause ist unsere Stärke

für die Waren und Dienstleistungen der Klassen

16: Druckereierzeugnisse; Waren aus Papier und Pappe (Karton), soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren;

35: Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitungen von Bauvorhaben; Erstellen von Neben- und Betriebskostenabrechnungen; Energiemanagement; organisatorische Beratung zur Auswahl des persönlich gewünschten Vertragspartners für Mieter und Vermieter;

36 : Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich finanzielle Vorbereitung von Bauvorhaben; Immobilien- und Gebäudeverwaltung, insbesondere Verwaltung von Mietwohnungen, Eigentumswohnungen und Mietobjekten; Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien; Beratung zur Auswahl des gewünschten Vertragspartners für Mieter und Vermieter in finanzieller Hinsicht; Hypotheken- und Kreditvermittlung; Vermittlung von Versicherungen; Vermögensverwaltung;

37: Bauwesen, Durchführung von Bauvorhaben, Bauüberwachung; Abbrucharbeiten an Gebäuden; Reparaturwesen von Immobilien; Installationsarbeiten, Reinigung, Wartung und Instandhaltung von Immobilien; Erschließung von Grundstücken; Mieter- und Vermieterberatung, nämlich Beratung und Reparaturen, Schlüsselübergabe, Rückzahlung von Kautions, Übergabeprotokoll und Stromablesung, Beratung zu dem Mietobjekt wie Lagemerkmale, Wohnumfeld und bauliche Kriterien, Vorbereitung des Gesprächs zwischen Vermieter und Mieter, Beratung zum Mietvertrag zur Vereinbarung von Terminen und Zahlungen sowie zur Selbstauskunft;

42: Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich technische Vorbereitung von Bauvorhaben; Dienstleistungen von Architekten und Bauingenieuren; Konstruktionsplanung, technische Projektplanungen, Qualitätsprüfung; Erstellen von Gutachten im Bereiches Immobilienwesens; Planung, Anlage und Pflege von Grünanlagen; Energieberatung;

44: Gebäudemanagement, nämlich Grünanlagenpflege; Gesundheitskoordination im Immobilienwesen;

45 : Sicherheitsdienstleistungen für Gebäude; Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit; Koordination der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten auf der Baustelle

gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie - auch unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 17. Dezember 2004 - ausgeführt, dass die angemeldete Wortfolge für die in Anspruch genommenen Dienstleistungen jeglicher Unterscheidungskraft entbehre. Die angesprochenen Verkehrskreise würden von der angemeldeten Wortfolge sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen herstellen. Bei der markenrechtlichen Prüfung von Slogans sei zu berücksichtigen, dass es in der Regel gerade das Wesen eines guten Slogans darstelle, die Vorstellungskraft des angesprochenen Verkehrs mit einem sprachlich griffigen und einprägsamen Ausspruch anzuregen. Derartigen Slogans, die einen waren- bzw. dienstleistungsanpreisenden Inhalt aufwiesen, fehle die Unterscheidungskraft, selbst wenn sie markenmäßig auf der Ware selbst bzw. in unmittelbarem Zusammenhang mit diesen verwendet würden. Die Angabe „Ihr Zuhause ist unsere Stärke“ sei eine Qualitätsberühmung, die keine Herkunftsfunktion entfalten könne. Mit der völlig sprachüblich gebildeten, weithin gebräuchlichen Redensart, etwas sei jemandes Stärke, werde darauf hingewiesen, dass eine Person, ein Unternehmen oder Institutionen über besondere Fähigkeiten und Begabungen verfügten, durch die sie eine außergewöhnlich hohe Leistung erbrächten, z. B. „Darin liegt/zeigt sich seine Stärke“, oder auch das Gegenteil der Fall sei („Mathematik war niemals meine Stärke“). Dementsprechend häufig finde sich diese Wendung als Werbeanpreisung auf allen erdenklichen Waren- und Dienstleistungsgebieten (z. B. „Pferdverkauf ist unsere Stärke“ „Kompetenz und Leistung ist unsere Stärke“, „Unabhängigkeit ist unsere Stärke“ u. a. m.). Nicht selten würden dabei auch - wie hier - Formulierungen nach dem Muster „Ihr...ist unsere Stärke“ gewählt, und scheinbar einen semantischen Gegensatz bezeichneten, beispielsweise „Ihr Vertrauen ist unsere Stärke“, „Ihr hoher Anspruch ist unsere Stärke“, „Ihr Erfolg ist unsere Stärke“. In Bezug auf die angebo-

tenen Dienstleistungen, die sämtlich den Bereichen Bauwesen und Bauträgerschaft; Reparaturen, Instandhaltung, Management und Pflege von Immobilien sowie Sicherheitsbetreuung von Gebäuden zuzurechnen seien und das Zuhause der hier angesprochenen Verkehrskreise zum Gegenstand haben könnten, erschöpfe sich die angemeldete Wortfolge in der glatt beschreibenden Sachaussage, man verfüge bei der Herstellung, Beschaffung oder Instandhaltung von Wohnraum über besondere Fähigkeiten und könne dadurch auf diesem Gebiet besonders hochwertige Leistungen erbringen. Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit sei nicht festzustellen. Bezüglich der Druckereierzeugnisse komme die angemeldete Wortfolge als Inhaltsangabe in Betracht.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde, mit der sie die Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle begehrt. Sie ist der Auffassung, die angemeldete Marke verfüge über die erforderliche Unterscheidungskraft, weil ein beschreibender Begriffsinhalt in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht feststellbar sei. Der angemeldete Slogan sei mehrdeutig und zudem interpretationsbedürftig, denn es bedürfe erst weiterer gedanklicher Zwischenschritte, bis sich dem Verkehr eine eventuelle Beschreibung der Waren und Dienstleistungen erschließe. Die von der Markenstelle angeführten Verwendungsbeispiele seien mit der vorliegenden Zeichenbildung nicht vergleichbar. Gerade Werbeslogans verzichteten häufig auf die Nennung des Unternehmensnamens und schafften gleichwohl eine herkunftshinweisende Wirkung, sei es durch ihre Einprägsamkeit oder ihre häufige Benutzung durch einen einzigen Verwender. Die angemeldete Wortfolge könne auch nicht als freihaltebedürftig angesehen werden.

II.

Die zulässige Beschwerde ist im Wesentlichen nicht begründet. Der Eintragung der angemeldeten Marke für einen Teil der Waren und die beanspruchten Dienst-

leistungen steht jedenfalls das absolute Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Nach dieser Vorschrift können Marken nicht eingetragen werden, denen für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einem Zeichen 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 (vgl. *EuGH*, GRUR Int. 2005, 135 Rn. 29 - Maglite; BGH GRUR 2004, 68 - Farbige Arzneimittelkapsel; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zu bejahen, wenn ihr für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie in Anspruch genommen wird, kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (stdg. Rspr., BGH GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHÖN; GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns) . Die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt ferner solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH, GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2001, 1043 [1044] - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten, m. w. Nachw.). Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen auszugehen, ohne dass unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Wortfolgen gegenüber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind. Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob sie einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt

hat oder ob ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt. Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb bei einer Wortfolge lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen (BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2001, 1047, 1048 - LOCAL PRESENCE -GLOBAL POWER; vgl. auch EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 (Nr. 33) - Das Prinzip der Bequemlichkeit). Indizien für die Eignung, die Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sein (BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rn. 116).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist die Unterscheidungskraft der angemeldeten Wortfolge „Ihr Zuhause ist unsere Stärke“ zu verneinen. Sie stellt vielmehr eine Werbeaussage allgemeiner Art dar, der die herkunftshinweisende Funktion fehlt. Bei ihr handelt es sich, wie die Markenstelle bereits zutreffend ausgeführt hat, um eine der zahlreichen Varianten der Redewendung „...ist (nicht) meine Stärke“ (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 2. Aufl. 1989), womit auf das (Nicht-)Vorhandensein besonderer Fähigkeiten oder Begabungen hingewiesen wird. Im Bereich der Werbung zählt diese Redewendung zu den gebräuchlichen Selbstanpreisungen der Anbieter von Waren und Dienstleistungen („Kommunikation (bzw. „Mobilität“, „Solidarität“, „Das Besondere“ ist unsere Stärke“). Eine schutzbegründende Besonderheit der angemeldeten Wortfolge kann entgegen der Auffassung der Anmelderin auch nicht darin gesehen werden, dass bei ihr - anders als in den bereits genannten Wortfolgen - das Subjekt „Zuhause“ mit dem Wort „Ihr“ dem angesprochenen Verkehr zugeordnet wird und es sich daher nicht um die Anpreisung einer eigenen Stärke des Werbenden handelt, wie das etwa bei den Wortfolgen „Pünktlichkeit (bzw. Schnelligkeit, Leistung, Vielfalt) ist unsere Stärke“ der Fall ist. Wie die Markenstelle ebenfalls bereits zutreffend ausgeführt hat, ist neben der werblichen Anpreisung eigener, ausdrücklich benannter Stärken auch die Übung belegbar, die den umworbenen Verkehrsteilnehmern zuzuord-

nenden Interessen an der Erbringung bestimmter Dienstleistungen als Objekt der eigenen Stärken zu benennen. Das ist, mit einer Internet-Recherche belegbar und der Anmelderin vor der mündlichen Verhandlung mitgeteilt, etwa der Fall bei den Werbeaussagen „Ihr hoher Anspruch (bzw. „Ihr Vertrauen“, „Ihr Erfolg“, „Ihr Auftritt“) ist unsere Stärke“. Hiervon unterscheidet sich die angemeldete Wortfolge nicht. Vielmehr werden die angesprochenen Verkehrskreise den Slogan gerade im Zusammenhang mit den beanspruchten Druckereierzeugnissen und den Dienstleistungen ausschließlich als werbeübliche Anpreisung besonderer fachlicher Kompetenz (irgend)einer Baugesellschaft auffassen, nicht aber als Hinweis auf einen bestimmten Erbringer der angemeldeten Dienstleistungen, die sämtlich den Bereichen Bauwesen und Bauträgerschaft; Reparaturen, Instandhaltung, Management und Pflege von Immobilien sowie Sicherheitsbetreuung von Gebäuden zuzurechnen sind und das individuelle „Zuhause“ der hier angesprochenen Verkehrskreise zum Gegenstand haben können (vgl. auch BPatG, Beschl.v.9.6.2000 - 33 W (pat) 36/00 - SICHER WOHNEN EIN LEBEN LANG - veröffentlicht bei PAVIS-PROMA). Die Wortfolge ist auch nicht mit Schutz begründender Folge als mehrdeutig anzusehen. Das Wort „unsere Stärke“ ist eindeutig dem Werbenden, also der Anmelderin, zugeordnet und bezieht sich allgemein auf ihre Leistungssphäre, so dass es entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht darauf ankommt, ob damit insbesondere „starke Waren und Dienstleistungen“ der Anmelderin, oder die „besondere Stärke im Sinne von Kompetenz“ der Anmelderin oder der hinter ihr stehenden Geschäftspartner oder Lieferanten gemeint sein könnten. Denn auch diese weiteren Bedeutungen sind ihrerseits als rein anpreisend zu verstehen und können eine Unterscheidungskraft nicht begründen (vgl. auch EuGH, GRUR 2004, 146, Rn. 32 - DOUBLEMINT; BPatG, Beschl.v.20.3.1998 - 33 W (pat) 235/97 - TECHNIK, DIE MIT SICHERHEIT SCHÜTZT; veröffentlicht bei PAVIS-PROMA).

Dies gilt im Ergebnis auch für die angemeldeten Waren der Klasse 16 „Druckereierzeugnisse“. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt eine (hinreichende) Unter-

scheidungskraft, 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 Unterscheidungs mittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (vgl. BGH GRUR 1998, 465 [468] - BONUS; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Das Merkmal des engen beschreibenden Bezugs ist nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen, nämlich abhängig vom Bedeutungsgehalt der konkret als Marke beanspruchten Bezeichnung und den konkreten Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung begehrt wird. Maßgeblich für die Feststellung, dass einer Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft i. S. von § 8 II Nr. 1 MarkenG fehlt, ist in jedem Fall, ob der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und deshalb in der Bezeichnung kein Unterscheidungs mittel für die Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen sieht. Je bekannter der beschreibende Begriffsinhalt einer Bezeichnung ist, desto eher wird der Verkehr ihn auch dann als solchen erfassen, wenn der Begriff ihm im Zusammenhang mit der Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung entgegentritt (BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). So liegt der Fall auch hier. Durch die Wortfolge „Ihr Zuhause ist unsere Stärke“ wird bei der angemeldeten Marke ein derart eindeutiger Bezug zu der variablen Redewendung „...ist meine Stärke“ als solcher im Sinne einer Inhaltsangabe hergestellt, dass die Annahme äußerst fern liegend ist, der Verkehr könne bei einer Verwendung der Bezeichnung im Zusammenhang mit einzelnen Waren oder Dienstleistungen darin ein Unterscheidungs mittel für die Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen als aus einem bestimmten Unternehmen stammend sehen.

Soweit sich die Anmelderin darauf beruft, auch Slogans wie „Freude am Fahren“ (BMW-Werke), „Nichts ist unmöglich“ (TOYOTA), „Gute Preise. Gute Besserung“ (Ratiopharm) seien als Marke eingetragen worden, verweist sie in ihrem Vorbringen selbst auf die Möglichkeit der Eintragung solcher Wortfolgen aufgrund von

Verkehrsdurchsetzung gem. § 8 Abs. 3 MarkenG, die für die Marke „Freude am Fahren“ tatsächlich zum Tragen gekommen ist, wie sich aus dem Markenregister ergibt. Zwar gilt generell, dass (auch) bei einem Werbeslogan nach langer und umfangreicher Benutzung beim Verkehr eine problemlose Zuordnung zu einem Hersteller und daher eine Eintragung als Marke gem. § 8 Abs. 3 MarkenG möglich sein kann. Ob dies jedoch vorliegend der Fall ist, ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Demgegenüber war ein sachbezogener Zusammenhang zu den übrigen „Waren aus Papier und Pappe (Karton)“ nicht feststellbar, so dass die angefochtenen Beschlüsse insoweit aufzuheben waren.

gez.

Unterschriften