



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 50/05

---

(Aktenzeichen)

Zustellung an  
Verkündungs Statt  
20. September 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 304 20 248.7

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 13. Juni 2007 unter Mitwirkung des Richters Baumgärtner als Vorsitzendem, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters am Oberlandesgericht Karcher

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. März 2005 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen

„Firnisse, Fixiermittel; Computertastaturen; Modems, Monitore [Computerhardware]; Smart-Cards [Karten mit integrierten Schaltkreisen]; Papier, Pappe (Karton); Werbung, Geschäftsführung; Dateienverwaltung mittels Computer; Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken; Vervielfältigung von Dokumenten; Marketing [Absatzforschung]; Herausgabe von Statistiken; Betrieb von Telefonzentralen [Call-Centern]“

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke Nr. 304 20 248.7

**„Kleben Sie noch – oder frankieren Sie schon?“**

soll für Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 2: Farben und Farbstoffe, insbesondere Frankierfarben, Druckfarben, Druckertinte, Druckerpasten, Firnisse, Fixiermittel;
- Klasse 3: Reinigungsmittel, insbesondere für Frankiermaschinen; Farbbentfernungsmittel;
- Klasse 7: Druckwalzen [Maschinenteile]; Druckzylinder; Etikettiermaschinen; Farbwerke für Druckerei- und Etikettiermaschinen; Farbauftragungsmaschinen; Matrizen für Druckzwecke; Druckplatten; Plattendruckmaschinen; Druckereipressen; Stempelmaschinen; Kuvertiermaschinen; Postbearbeitungsstraßen;
- Klasse 9: Frankierungskontrollgeräte; Briefmarkenzählgeräte, Briefwaagen, Computer, Computerprogramme [gespeichert], Computerperipheriegeräte, Computertastaturen, magnetische und optische Datenträger; Drucker für Computer, Klarschriftleser, Lesegeräte [Datenverarbeitung]; Modems, Monitore [Computerhardware]; Präzisionswaagen, Präzisionsmessgeräte; Smart-Cards [Karten mit integrierten Schaltkreisen], elektronische Stifte [für Bildschirmgeräte]; Strichcodeleser;
- Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel), insbesondere Frankiermaschinen, Frankierstreifen, Frankierrollen; Etiketten, nicht aus Textilien; mechanische, elektrische sowie Handetikettiergeräte; Etikettenspender; Farbbrollen und Farbbänder, insbesondere für Etikettiermaschinen; Briefumschläge, Briefpapier, Briefmarken, Briefkörbe, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstö-

cke [Klischees] insbesondere für Etikettier- und Frankiermaschinen;  
Brieföffnungsmaschinen;

Klasse 20: Behälter [Tanks], nicht aus Metall und nicht aus Mauerwerk, zum Befüllen mit Flüssigkeiten, insbesondere Farben;

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung und Büroarbeiten für Dritte, insbesondere Aktualisierung von Werbematerial, Vermietung von Büromaschinen und –geräten; Dateienverwaltung mittels Computer; Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken; Vervielfältigung von Dokumenten; Marketing [Absatzforschung], Sekretariatsdienstleistungen; Herausgabe von Statistiken; Versandwerbung; Verteilung von Werbematerial und Warenproben zu Werbezwecken;

Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere Sammeln, Liefern und Übermitteln von Nachrichten; Betrieb von Telefonzentralen [Call-Centern]

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung des Zeichens mit Beschluss vom 15. März 2005 mit der Begründung zurückgewiesen, der angemeldeten Wortfolge fehle jegliche Unterscheidungskraft. Das Kombinationszeichen „Kleben Sie noch – oder frankieren Sie schon?“ stelle eine beschreibende Werbeaussage dar, die die Eignung zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung entbehre. Die Wortfolge sei sprachüblich zusammengefügt. Sie entspreche in ihrer Bildung der üblichen, werblich verwendeten Diktion, um den Verwendungszweck eines Produkts oder den Inhalt einer Dienstleistung besonders herauszustellen. Das Begriffspaar „Kleben/Frankieren“ komme in der Werbung häufig vor, um auf die Vorzüge von Frankiergeräten, entsprechendem Zubehör oder ergänzenden Leistungen hinzuweisen. Dieser Slogan sei auch nicht

deshalb mehrdeutig, weil das Verb „frankieren“ allgemein das Freimachen von Postsendung bezeichne und nicht nur das Freimachen mittels „Klebens“ einer Briefmarke umfasse. In seiner Gesamtheit werde die Wortfolge lediglich als unmissverständliche Aufforderung zum Wechsel des altmodischen Frankierens durch Kleben hin zu einer modernen Art der Frankierung durch Frankiermaschinen verstanden.

Mit seiner hiergegen gerichteten Beschwerde vom 14. April 2005 trägt der Anmelder vor, dass die angemeldete Mehrwortmarke für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen weder lediglich beschreibende Angaben enthalte noch bloße Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art darstelle. Dem Slogan könne in seiner Gesamtheit kein Aussagegehalt beigemessen werden, da er bewusst mit sprachlichen Mehrdeutigkeiten, Ungenauigkeiten, Synonymen und Widersprüchen arbeite. Eine sinnvolle Aussage könne der Wortfolge nur nach einigen Interpretationsbemühungen entnommen werden. So sei der Begriff „Frankieren“ im allgemeinen Sprachgebrauch ein Synonym zum „Kleben [von Briefmarken]“, den man bei der Benutzung von Stempel- und Frankiermaschinen nicht verwenden würde, da es für diesen Vorgang die passendere Bezeichnung des „Freistempelns“ gebe.

Der Anmelder beantragt daher,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. März 2005 aufzuheben.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur beschreibenden Verwendung der Wortfolge „Kleben Sie noch - oder frankieren Sie schon?“ und weiterer mit den Bestandteilen „Kleben“ und „Frankieren“ bzw. ähnlichen Begriffspaaren gebildeter Wortkombinationen wurde dem Anmelder übersandt.

## II.

Die gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg, da der Wortfolge „Kleben Sie noch – oder frankieren Sie schon?“ lediglich für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen

„Firnisse, Fixiermittel; Computertastaturen; Modems, Monitore [Computerhardware]; Smart-Cards [Karten mit integrierten Schaltkreisen]; Papier, Pappe (Karton); Werbung, Geschäftsführung; Dateienverwaltung mittels Computer; Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken; Vervielfältigung von Dokumenten; Marketing [Absatzforschung]; Herausgabe von Statistiken; Betrieb von Telefonzentralen [Call-Centern]“

kein Schutzhindernis gem. §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

1. Eine Marke ist nur dann im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterscheidungskräftig, wenn sie sich konkret eignet, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2005, 763 ff. - Rn. 22 - Nestlé/Mars; GRUR 2003, 604 - Rn. 62 – Libertel; BGH GRUR 2006, 850 ff. - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 257 – Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice). Die Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen für die das Zeichen angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern der Waren bzw. Empfängern der Dienstleistung zu-

sammensetzen (st. Rspr; EuGH GRUR 2006, 233 ff. - Rn. 25 - Standbeutel; GRUR 2005, 763 ff. - Rn. 25 - Nestlé/Mars). Einer Wortmarke fehlt sie dann, wenn das Zeichenwort einen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen klaren und ohne weiteres verständlichen beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, da bei solchen Bezeichnungen kein Anhaltspunkt besteht, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel erfasst (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 1999, 1089 - YES). Dies gilt auch für Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung nicht unmittelbar betreffen, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen hergestellt wird und der Verkehr deshalb den beschreibenden Aussagegehalt auch ohne weiteres hinsichtlich dieser Waren oder Dienstleistungen erfasst (BGH GRUR 2006, 850 ff. - Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; BPatG MarkenR 2007, 36, 37 - BuchPartner). Diese Grundsätze gelten auch für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortkombinationsmarken. Zu prüfen ist dann, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ob ihr über diesen hinaus eine - wenn auch noch so geringe - Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zukommt. Die Annahme mangelnder Unterscheidungskraft ist daher nur bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art gerechtfertigt (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 Rn. 35 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best; GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft).

1. 1. Die Wortfolge „Kleben Sie noch – oder frankieren Sie schon?“, die durch das Begriffspaar „Kleben“ und „Frankieren“ insbesondere in Verbindung mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen zur Assoziation mit „Brief“ und „Briefmarke“ führt, ist für den Verkehr eine unmissverständliche Frage danach, ob man seine Post noch im althergebrachten Sinn mit Briefmarken beklebt oder bereits neue Frankiertechniken nutzt. Der Sinn des Verbs „kleben“ ergibt sich im Satzzusammenhang in der Rückschau aus dem Verb „frankieren“ als „[auf]kleben

einer Briefmarke“. Das Verb „frankieren“ bedeutet „eine Postsendung mit Briefmarken oder Freistempel versehen, freimachen“ (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]). In diesem Zusammenhang findet es auch allgemeinsprachlich Verwendung, wie z. B. „Bisher war das Frankieren von Postsendungen am PC nur mit einer speziellen Software der Post möglich. (Quelle: n-tv.de vom 24.02.2005)“; „Listig schlage ich vor, den Umschlag selbst zu frankieren und einzuwerfen, das würde mindestens 6,50 Euro sparen. (Quelle: berlinonline.de vom 18.02.2005) (<http://wortschatz.uni-leipzig.de/abfrage/> Stichwort: frankieren). Das Verb „frankieren“ ist umfassender als das Verb „kleben“ und enthält dieses als spezielle Form des Frankierens mittels Briefmarken. Erfolgt das Frankieren (das Freimachen) eines Briefes mit Hilfe einer Frankiermaschine, geschieht dies nicht durch (Auf)kleben einer Briefmarke, sondern durch Aufdrucken des Portos (<http://de.wikipedia.org/wiki/Frankiermaschine>).

1. 2. Die Wortfolge „Kleben Sie noch – oder frankieren Sie schon?“ ist vom sprachlichen Aufbau her angelehnt an den Slogan von IKEA „Wohnst Du noch oder lebst Du schon?“, der auf Platz 2 einer Liste der 10 bekanntesten Unternehmens-Slogans in Deutschland steht ([www.slogans.de](http://www.slogans.de)). Der Satzbau beider Slogans ist identisch. Ebenso wie die Begriffspaare „wohnen“ und „leben“ sich gegenseitig nicht ausschließen, stellen „kleben“ und „frankieren“ keine zwangsläufig konträren Vokabeln dar, selbst wenn ein gegenläufiger Begriffsinhalt durch die Art der Fragestellung suggeriert wird. Derartige Slogans mit identischem Aufbau sind im allgemeinen Sprachgebrauch aufgrund der Eingängigkeit und des Erfolges des IKEA-Slogans häufig rezipiert und sprachlich an die zu beschreibende Situation angepasst worden. Insgesamt sind sie weit verbreitet, wie z. B. „Rollst du noch oder fährst du schon?“; „Präsentieren Sie noch oder faszinieren Sie schon?“; „Denkst Du noch oder studierst du schon?“; „Testest Du noch oder verkaufst Du schon?“; „Tippst Du noch oder diktierst Du schon?“; „Suchen Sie noch oder wissen Sie's schon?“ ([www.google.de](http://www.google.de), Stichwortsuche: ...noch oder ...); „Spammen Sie noch oder machen Sie schon E-Mail Marketing?“ ([http://businessportal24.com/de/Spammen\\_Sie\\_Sie\\_E\\_Mail\\_45619.html](http://businessportal24.com/de/Spammen_Sie_Sie_E_Mail_45619.html)). Aufgrund der geradezu inflationären

Verwendung derartiger Slogans in den unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen, nicht nur in der Werbung, sondern z. B. in der Politik („Regieren sie schon oder üben sie noch?“ [www.wdr.de/themen/politik/1/hart\\_aber\\_fair/faktencheck\\_070110/index.jhtml](http://www.wdr.de/themen/politik/1/hart_aber_fair/faktencheck_070110/index.jhtml)), im Sport („Kicken Sie noch, oder wetten Sie schon?“ [www.heise.de/tp/r4/artikel/19/19367/1.html](http://www.heise.de/tp/r4/artikel/19/19367/1.html)), u. v. a. erfasst das angesprochene Publikum die angemeldete Wortfolge in ihrer Gesamtheit für den überwiegenden Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen als inhaltlichen Hinweis, der ihm auf originelle Weise nahegebracht wird, nicht jedoch als betriebsbezogenen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen.

## 2. 1. Für die Waren und Dienstleistungen

„Farben und Farbstoffe, insbesondere Frankierfarben, Druckfarben, Druckertinte, Druckerpasten, Reinigungsmittel, insbesondere für Frankiermaschinen; Farbfentfernungsmittel; Reinigungsmittel, insbesondere für Frankiermaschinen; Farbfentfernungsmittel; Druckwalzen [Maschinenteile]; Druckzylinder; Etikettiermaschinen; Farbwerke für Druckerei- und Etikettiermaschinen; Farbauftragungsmaschinen; Matrizen für Druckzwecke; Druckplatten; Plattendruckmaschinen; Druckereipressen; Stempelmaschinen; Kuvertiermaschinen; Postbearbeitungsstraßen; Frankierungskontrollgeräte; Briefmarkenzählgeräte, Briefwaagen; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel), insbesondere Frankiermaschinen, Frankierstreifen, Frankierrollen; Etiketten, nicht aus Textilien; mechanische, elektrische sowie Handetikettiergeräte; Etikettenspender; Farbrollen und Farbbänder, insbesondere für Etikettiermaschinen; Briefumschläge, Briefpapier, Briefmarken, Briefkörbe, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke [Klischees] insbesondere für Etikettier- und Frankiermaschinen; Brieföffnungsmaschinen“, die einen unmittelbaren Bezug zur Frankiertechnik aufweisen, erschöpft sich die angemeldete Wortfolge in einer unmissverständlichen werblichen Aufforderung zum Wechsel von einer überkommenen zu einer modernen Art der Frankierung. Auch andere Wettbewerber bedienen sich insoweit der Gegenüberstellung des Begriffspaares „kleben“ und „frankieren“ so z. B. Franco-tyt-Postalia: „Frankiermaschine schlägt Briefmarkenkleben“; „Kleben Sie nicht an

alten Vorstellungen! Die Alternative zur Briefmarke heißt maschinelles Frankieren mit FP:“ ([www.francotyp.de/](http://www.francotyp.de/)). Für den Fachverkehr und die allgemeinen Verkehrskreise steht die inhaltliche Aussage damit im Vordergrund.

## 2. 2. Die Waren und Dienstleistungen

„Computer, Computerprogramme [gespeichert], Computerperipheriegeräte, magnetische und optische Datenträger; Drucker für Computer, Klarschriftleser, Lesegeräte [Datenverarbeitung]; Präzisionswaagen, Präzisionsmessgeräte; elektronische Stifte [für Bildschirmgeräte]; Strichcodeleser; Waren aus Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren; Behälter [Tanks], nicht aus Metall und nicht aus Mauerwerk, zum Befüllen mit Flüssigkeiten, insbesondere Farben; Telekommunikation, insbesondere Sammeln, Liefern und Übermitteln von Nachrichten“, werden zwar nicht ausschließlich im Rahmen der Frankiertechnik eingesetzt. Da eine einmal eingetragene Marke auch nur für einen Teil des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses benutzt werden darf, muss bei der Prüfung der Oberbegriffe im Hinblick auf die Eintragungsfähigkeit des angemeldeten Zeichens untersucht werden, ob nicht auch nur für eine spezielle, unter den Oberbegriff fallende Waren oder Dienstleistungen eine beschreibende Bedeutung in Betracht kommt (BGH MarkenR 2002, 86, 87 - AC). Nach der Recherche des Senats gibt es z. B. Frankiermaschinen mit integrierter Waage ([www.pitneybowes.de/PostBearbeitung/AusgangsPostBearbeitung/DigitaleFrankiermaschinen/digitale-frankiermaschinen.htm](http://www.pitneybowes.de/PostBearbeitung/AusgangsPostBearbeitung/DigitaleFrankiermaschinen/digitale-frankiermaschinen.htm)) oder Inkjet-Drucktechnologie „für brillanten und leisen Abdruck der Frankatur“ ([www.neopost.de/produkte/frankiermaschinen/994331](http://www.neopost.de/produkte/frankiermaschinen/994331)). Damit gibt es spezielle, unter den jeweiligen Oberbegriff fallende Waren bzw. Dienstleistungen, die dennoch typischerweise geeignet sind, im Zusammenhang mit den Leistungsmerkmalen für eine professionelle Postbearbeitung und dem Freimachen von Briefen, Päckchen und Paketen innerhalb der Frankiertechnik verwendet zu werden. Damit ist die angemeldete Wortfolge auch für diese lediglich im Vordergrund stehende Sachaussage und steht einer Eintragung entgegen.

2. 3. Der angemeldete Slogan eignet sich bezüglich der Ware „Druckereierzeugnisse“ als inhaltsbeschreibender Werktitel für das entsprechende Waren- und Dienstleistungsangebot und wird deshalb ebenfalls nicht als betriebsbezogener Hinweis auf einen bestimmten Hersteller aufgefasst werden.

2. 4. Die Dienstleistungen „Büroarbeiten für Dritte, insbesondere Aktualisierung von Werbematerial, Vermietung von Büromaschinen und –geräten; Sekretariatsdienstleistungen; Versandwerbung; Verteilung von Werbematerial und Warenproben zu Werbezwecken“ stehen in einem engem Zusammenhang mit dem Frankieren von Postsendungen, so dass der Verbraucher zwangsläufig auch bei diesen den angemeldeten Slogan nur als eine im Vordergrund stehende Sachangabe sehen wird. Das Merkmal des engen beschreibenden Bezugs ist dabei nicht absolut und generalisierend zu ermitteln, sondern von den Umständen des Einzelfalls abhängig, nämlich vom Bedeutungsgehalt der konkret als Marke beanspruchten Bezeichnung und den konkreten Waren und Dienstleistungen für die die Eintragung begehrt wird (BGH GRUR 2006, 850 ff. - Rn. 28 - FUSSBALL WM 2006).

3. Etwas anderes gilt lediglich für die Waren und Dienstleistungen „Firnisse, Fixiermittel; Computertastaturen; Modems, Monitore [Computerhardware]; Smart-Cards [Karten mit integrierten Schaltkreisen]; Papier, Pappe (Karton); Werbung, Geschäftsführung; Dateienverwaltung mittels Computer; Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken; Vervielfältigung von Dokumenten; Marketing [Absatzforschung]; Herausgabe von Statistiken; Betrieb von Telefonzentralen [Call-Centern]“. Es lässt sich insoweit nach der Senatsrecherche nicht feststellen, dass das Begriffspaar „Kleben“ und „Frankieren“ eine inhaltliche Bedeutung hat. Die Annahme, der Verkehr werde der angemeldeten Wortfolge einen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt zuordnen, ist daher fernliegend.

4. Nachdem für die unter 3. genannten Waren und Dienstleistungen keine beschreibende Bedeutung besteht, ist das Zeichen insoweit auch im Sinn von § 8 Abs. 2. S. 2 MarkenG nicht freihaltebedürftig.

5. Der Beschwerdeführer hat angeregt, die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Der Senat hat sie nicht zugelassen, da weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war, noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung in Frage stand.

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

Karcher