



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 612/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 008 470.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. August 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. Oktober 2017 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Think Clear!

ist am 4. April 2017 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 01: Chemische Reinigungsmittel zur Verwendung in industriellen Prozessen;

Klasse 07: Filter [Teile von Maschinen oder Motoren];

Klasse 11: Wasserbehandlungs-, Entsalzungs- und Wasserreinigungsanlagen für Haushaltszwecke und gewerbliche Zwecke; aus Wasserfiltriergeräten bestehende Einheiten für Wasserinhaltsstoffe unter Anwendung von Filtrations- und Membrantechnologie für Haushaltszwecke und gewerbliche Zwecke; Membranen und Membranmodule als Teil von Wasserbehandlungsapparaten als auch Filter für Wasserbehandlungsapparate zur Filtrierung von Substanzen aus Abwasser und Behandlung von Wasser für Haushaltszwecke, gewerbliche und militärische Zwecke; Wasseraufbereitungsgeräte;

Umkehrosmosefiltergeräte [Geräte zur Wasseraufbereitung]; Nanofiltrieranlagen; Ultrafiltrieranlagen und Mikrofiltrieranlagen mit Membranaufkonzentrierung für die Reinigung und Desinfektion von Wasser; Abtrenn- und Filtrieranlagen für flüssige und gasförmige Medien;

Klasse 36: Leasing von Wasserbehandlungs- und Entsalzungsanlagen;

Klasse 37: Installation, Reparatur, Service und Wartung von Wasserbehandlungs-, Entsalzungs- und Reinigungseinrichtungen; Beratung im Bereich der Installation von Wasserbehandlungs-, Entsalzungs- und Reinigungseinrichtungen; Projektmanagement im Bauwesen im Bereich des Baus von Wasserbehandlungs-, Entsalzungs- und Reinigungseinrichtungen;

Klasse 40: Entfernung und Entsorgung belasteten Wassers, Abwassers und Sickerwassers oder Flüssigkeiten und sonstigen mit Schad- und/oder Inhaltsstoffen belasteten flüssigen und gasförmigen Medien mittels Trenn- und/oder Filterelemente aufweisenden Trenn- und Filtrationsanlagen und/oder -vorrichtungen und Produktveredelung von flüssigen und gasförmigen Medien mittels Trenn- und/oder Filterelemente aufweisenden Trenn- und Filtrationsanlagen und/oder -vorrichtungen; Wasserbehandlung; Entsalzung und Wasserreinigung; Behandlung von Abwasser; Vermietung von Wasserbehandlungs- und Entsalzungsanlagen;

Klasse 42: Forschungsarbeiten, ingenieurtechnische Dienstleistungen, Entwurf, Entwicklung, Betriebs- und Leistungsprüfung im Bereich Wasserbehandlung, Entsalzung, Reinigungsanlagen und -technologie; Beratung und Projektmanagement im Bereich der Konstruktion, Entwicklung und Forschung für Wasserbehandlungs-, Entsalzungs- und Reinigungsanlagen; Lieferung von

technischen Expertisen, technische Projektplanungen, Projektorganisation als technologische Dienstleistung und Erstellung technischer Lösungen für geplante Projekte und Installationen.

Mit Beschluss vom 4. Oktober 2017 hat die Markenstelle für Klasse 11 des DPMA die Anmeldung teilweise, nämlich im Umfang der Dienstleistungen der Klasse 42 (oben **fett** gedruckt), wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1 und Abs. 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen „Think Clear!“ sei eine sprachüblich gebildete Handlungsaufforderung in der Bedeutung „Denke oder überlege klar, eindeutig oder deutlich!“. Die von der Zurückweisung umfassten technischen Dienstleistungen sollten auf Grundlage eines klaren oder eindeutigen Denkens oder Überlegens erbracht oder durchgeführt werden oder aber als vorbereitende Planungs- und Entscheidungsgrundlagen ein klares und eindeutiges Denken oder Überlegen ermöglichen. Sämtliche Dienstleistungen würden für die Planung und Umsetzung von Bau-, Investitions- oder von Anlagenobjekten oder -komplexen erbracht. Die betreffenden Waren oder Anlagen sowie deren Funktionsweise und Wirksamkeit seien erheblich von den vorausgegangenen Planungen, Berechnungen und ingenieurtechnischen Dienstleistungen abhängig. Es sei daher von Bedeutung und Voraussetzung, dass im Rahmen der Erbringung der Dienstleistungen klar und eindeutig überlegt werde, um auf Grundlage dieser Ergebnisse, Ausarbeitungen und Vorbereitungen klar und eindeutig entscheiden und vorgehen zu können. Weiter könne man bei klarem Denken oder Überlegen zu der Erkenntnis gelangen, zur Erlangung von optimalen Entscheidungsgrundlagen und für eine bestmögliche Umsetzung der Projekte und Bau- oder Investitionsmaßnahmen sei es sinnvoll und angebracht, die fraglichen Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Umfangreiche Projekte oder Investitionsvorhaben benötigten auf Grund der Komplexität, der Bedeutung und des Umfang hinsichtlich Zeit, Kapital und infrastruktureller Auswirkungen unbedingt eines klaren und eindeutigen Denkens oder Überlegens. Durch das in der Werbesprache übliche Stilmittel der Imperativform würde schließlich die Bedeutung des klaren und eindeutigen Denkens oder Überlegens noch

unterstrichen und betont. Das Argument der Anmelderin, dass Sauberkeit oder sauberes Wasser das Ergebnis der von den technischen Planungs- und Berechnungsdienstleistungen umfassten Warenggebiete sei oder sein könne, führe hier nicht zu einer fantasievollen Mehrdeutigkeit. Die hier in Rede stehenden Dienstleistungen bedürften des Überlegens oder der Kopfarbeit. Dieser Vorgang werde mit Denken beschrieben. In der Handlungsaufforderung „Think Clear!“ stehe daher erkennbar der Bezug zu den Dienstleistungen im Vordergrund und nicht die Zielsetzung oder Wirkweise von Reinigungsanlagen oder von Wasserbehandlungsanlagen. Im Hinblick auf den beschreibenden Charakter der Wortfolge seien die Verkehrskreise nach alledem nicht in der Lage, diese in Verbindung mit den von der Zurückweisung erfassten Dienstleistungen einem bestimmten Anbieter zuzuordnen.

Gegen diesen (Teil)Zurückweisungsbeschluss der Markenstelle richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des DPMA vom 4. Oktober 2017 aufzuheben.

Sie ist der Ansicht, der Bezeichnung „Think Clear!“ fehle in Bezug zu den zurückgewiesenen Dienstleistungen nicht die erforderliche Unterscheidungskraft; zudem bestehe insoweit kein Freihaltebedürfnis, denn es handle sich nicht um eine zur Beschreibung ihrer Eigenschaften geeignete Angabe. Die angemeldete Wortfolge sei ein Wortspiel, das Raum böte für vielfältige Interpretationsmöglichkeiten, es bedürfe stets einer gedanklichen Analyse und Interpretation, um eine Bedeutung ermitteln zu können. Sie sei originell und prägnant, weil sie nicht den sprachüblichen Anforderungen entspreche. So würde „denke klar!“ im Englischen mit „Think clearly!“ übersetzt werden; auch die Großschreibung des Wortes „Clear“ widerspreche den in der englischen Sprache üblichen Regeln. Im konkreten Kontext sei schließlich auch die Verwendung des Imperativs ungewöhnlich. So vermittele „Think Clear!“ den beteiligten Verkehrskreisen einerseits die Assoziation an ge-

klärtes, klares Wasser und spiele damit auf die Dienstleistungen der Anmelderin an. Andererseits könne die Aussage als Aufforderung verstanden werden, klar zu denken. Es handle sich daher allenfalls um einen personalisierten Werbeappell im Sinne von „Denk klar, denk an klar(es Wasser)“. Eine ernsthafte und sinnvolle Aussage ergebe sich aber nicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde ist in der Sache begründet.

Der Eintragung des Anmeldezeichens „**Think Clear!**“ als Marke stehen für die hier allein beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 42 keine Schutzhindernisse entgegen.

1. Insbesondere kann dem angemeldeten Zeichen im beschwerdegegenständlichen Umfang - entgegen der Auffassung der Markenstelle - nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

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 Rn. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas?; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ur-

sprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 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 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

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 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind 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). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb bei einer kürzeren Wortfolge lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen (BGH a. a. O. Rn. 14 – Gute Laune Drops). Selbst wenn aber Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Quali-

tätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der in Bezug genommenen Waren und Dienstleistungen verwendet werden, eine Sachaussage in mehr oder weniger großem Umfang enthalten, ohne unmittelbar beschreibend zu sein, können sie dennoch geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der in Bezug genommenen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen (EuGH a. a. O. Rdnr. 56 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH a. a. O. Rn. 57 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. Rn. 17 – for you; GRUR 2013, 552 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten; a. a. O. – My World). Der anpreisende Sinn einer angemeldeten Wortfolge schließt allerdings deren Eignung als Herkunftshinweis nur dann aus, wenn der Verkehr sie *ausschließlich* als werbliche Anpreisung versteht (BGH a. a. O. Rn. 23 – OUI).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wird das Wortzeichen „**Think Clear!**“ gerecht. Denn es beinhaltet weder eine konkrete Sachaussage über die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen noch kann festgestellt werden, dass das Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen stets nur als Werbeaussage ohne Unterscheidungskraft aufgefasst wird.

Zutreffend ist die Markenstelle davon ausgegangen, dass dem Zeichen aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise der Aussagegehalt „Denke klar!“ beigemessen werden kann.

Angesprochene Verkehrskreise sind hier in erster Linie Fachverkehrskreise, nämlich Gewerbebetriebe bzw. ein unternehmerisch tätiges Publikum und deren technisch und technologisch geschultes Führungspersonal. Ein Teil der maßgeblichen Dienstleistungen richtet sich aber auch an den Endverbraucher,

so die Betriebs- und Leistungsprüfung im Bereich der Wasserbehandlung und Reinigungsanlagen oder die Erstellung technischer Lösungen für geplante Projekte und Installationen (beispielsweise im Zusammenhang mit Swimmingpools); im Hinblick auf die Art der Dienstleistungen und den regelmäßig hohen finanziellen Aufwand für deren Inanspruchnahme wird aber der sich informierende Verbraucher erhöhte Aufmerksamkeit aufwenden.

Diese Verkehrskreise werden die zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wortelemente des Anmeldezeichens im genannten Sinn verstehen.

Das Wort „Think“ bedeutet u. a. „denken, nachdenken, meinen, überlegen“ bzw. in der Imperativform auch „Stell dir vor/Stellen Sie sich vor“ (LEO Online Wörterbuch unter dict.leo.org; PONS Online Wörterbuch unter de.pons.com). Der weitere Wortbestandteil „Clear“ bzw. „clear“ hat als Adjektiv u. a. die Bedeutung „klar, deutlich, eindeutig“ und kann als Verb mit „klären“ bzw. „reinigen, säubern, sauber machen“ übersetzt werden. Lexikalisch erfasst ist zudem der Ausdruck „Clear!“, mithin in Großschreibung sowie verbunden mit einem Ausrufezeichen, als Fachbegriff im Sinne für „Sauber!“ (Meldung beim Stürmen eines Objektes durch Polizeikräfte, wenn ein Raum oder das ganze Objekt als gesichert gelten; vgl. dict.cc Online Wörterbuch Englisch-Deutsch). Ein Ausrufezeichen ist ein Satzzeichen, das nach Ausrufe-, Wunsch- und Aufforderungssätzen sowie nach Ausrufewörtern und nach bedingten indirekten Fragen steht (vgl. DUDEN Online unter www.duden.de). Die Hervorhebung einer Aussage durch ein Ausrufezeichen ist auch in der Werbung ein häufig verwendetes Stil- und Gestaltungsmittel. Das Ausrufezeichen wirkt unabhängig davon, an welcher Stelle es angeordnet ist, als Hinweis darauf, wie wichtig die Aussage ist; es dient dazu, den Inhalt der Wortfolge oder des vorangehenden Wortes werbemäßig hervorzuheben bzw. dessen Aussage besonders zu unterstreichen (vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom 25.03.2014, 29 W (pat) 34/12 – SACHSEN! Ein Land in Bewegung; Beschluss vom 28.02.2012, 27 W (pat) 22/11 – Mehr Wis-

sen Mehr Tun!; Beschluss vom 27.11.2012, 27 W (pat) 89/11 - ! Solid; Beschluss vom 21.05.2010, 27 W (pat) 530/10 – Mehr! Entertainment).

Die Wortkombination „**Think Clear!**“ in der konkret angemeldeten Form wird - wenngleich die Aussage grammatikalisch korrekt „think clearly!“ heißen müsste -, gleichwohl von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres als Imperativsatz mit „Denke klar!“ übersetzt und im Sinne von „think in a clear manner“, mithin als eine Aufforderung „in einer klaren Art und Weise zu denken“ aufgefasst werden. Dies deshalb, weil in der Umgangssprache „to think clear“ entsprechend im Sinne von „klar denken“ verwendet wird (vgl. bab.la Wörterbuch Englisch-Deutsch unter de.bab.la.). Andere mögliche Übersetzungen des Anmeldezeichens wie z. B. „Denke klären/säubern“ oder „Stellen Sie sich reinigen/säubern vor!“ liegen schon im Hinblick auf die unübliche Wortbildung nicht nahe, wenn auch insoweit - wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt - im Sinne eines Wortspiels Inhalt, Gegenstand und Thema der hier fraglichen Dienstleistungen im Zusammenhang mit (Wasser)Reinigungstechnologie anklängen.

Mit der Bedeutung „Denke klar!“ kann dem Anmeldezeichen „**Think Clear!**“ indes ein beschreibender Sinngehalt nicht beigemessen werden. Weder wird im Hinblick auf die Imperativform eine Aussage über den Gegenstand der so gekennzeichneten Dienstleistungen der Klasse 42 getroffen noch über den Anbieter einer solchen. Zutreffend führt die Markenstelle zwar aus, die hier in Rede stehenden Dienstleistungen bedürften des klaren Denkens, im Hinblick auf den Aufforderungscharakter vermittelt das Zeichen aber gerade keine anpreisende Sachaussage über den Dienstleistungsanbieter. Insofern kann die Wortfolge nicht mit Aussagen wie „We think clear(ly)“ oder „Clear Thinking“ gleichgesetzt werden, weil diese Aussagen klares Denken auf Seiten des Dienstleisters anpreisen bzw. vermitteln und damit Qualitätshinweise darstellen, nicht aber wie das Anmeldezeichen den Kunden zum klaren Denken auffordern. Ein mittelbarer Produktbezug ist ebenfalls nicht feststellbar.

Die angesprochenen Verkehrskreise werden das Anmeldezeichen auch nicht nur im Sinne einer allgemeinen werblichen Anpreisung verstehen, denn für ein solches Verkehrsverständnis ist jedenfalls nichts feststellbar. Aussagen mit den Wörtern „Think/Denke“ wie auch „Clear/klar“ werden zwar in der Werbung vielfach verwendet, wie die Recherche des Senats (u. a. in slogans.de) ergeben hat, ein Aussagegehalt der hier angemeldeten Art, nämlich als Aufforderung an den Kunden, klar zu denken – zumal in Bezug zu den hier fraglichen Dienstleistungen – ist aber ungewöhnlich.

Ohne analysierende Zwischenschritte kann dem Zeichen auch nicht die Aufforderung an den Angesprochenen entnommen werden, die so gekennzeichneten Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, weil dies - wie die Markenstelle ausführt - für ihn vorteilhafter wäre; insoweit wirkt das Zeichen „Think Clear!/Denke klar!“ als Kundenansprache - anders als Aussagen wie beispielweise „Denke neu“, „Denke größer“, „Denke nachhaltig“ etc. - eher eigentümlich. Denn der angesprochene Kunde wird doch erwarten bzw. fordern, dass der von ihm beauftragte und bezahlte Dienstleister klar denken solle, nicht aber er als Auftraggeber.

Dem Anmeldezeichen kann nach alledem im beschwerdegegenständlichen Umfang das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

2. „**Think Clear!**“ ist, weil ohne beschreibenden Aussagegehalt, insoweit auch nicht freihaltebedürftig, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.