



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 529/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 017 642.2

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. März 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach sowie des Richters Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. März 2018 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortfolge

what if we fly

ist am 17. Juli 2017 für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09: Schreibtafeln und elektronische Schreibtafeln; Whiteboards und elektronische interaktive Weißwandtafeln; elektronische interaktive Schreibtafeln; elektronische interaktive Weißwandtafeln; Software für digitale Weißwandtafeln; Software für digitale Schreibtafeln; Magnete für elektronische Schreibtafeln und elektronische Weißwandtafeln

Klasse 16: Lehr- und Unterrichtsmaterial; Schreibtafeln; Weißwandtafeln; Wischer für Schreibtafeln; Wischer für Weißwandtafeln; Stifte für Schreibtafeln und Weißwandtafeln; Weißwandtafeln mit magnetischen Eigenschaften; Magnettafeln zur Aktivitäten- und Terminplanung

Klasse 20: Möbel, Büromöbel; Sitzpolster; Kissen; Sitze

Klasse 35: Beratungsdienstleistungen hinsichtlich der Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitszeit- und Arbeitsmodellen; Beratung bei Geschäftsführung und Unternehmensorganisation; Unternehmensberatung; Beratung in Bezug auf

das Management von Geschäftsprozessen in Unternehmen; Entwickeln von Unternehmensstrategien; Geschäftsplanungs- und Geschäftsstrategiediense; Personalauswahl; Beratung bezüglich Personalverwaltungsfragen; Beratung in Fragen des Personalwesens

Klasse 37: Inneneinrichtung von Firmengeschäftsräumen

Klasse 42: Möbeldesignarbeiten; Möbeldesignleistungen; Inneneinrichtungsberatung; Entwurf von Plänen für Büromöbel“

zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 19. März 2018 zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Bei der angemeldeten Wortfolge handele es sich um einen aus gebräuchlichen Wörtern der englischen Sprache gebildeten Slogan, welcher angesichts eines naheliegenden werbesprachlichen Verständnisses von „fly“ iS von „ein Hit sein, clever, cool, gewieft, geschickt“ mit der Bedeutung „Was wäre, wenn wir ein Hit sind?“ bzw. „Was wäre, falls wir clever, cool oder schick sind?“ übersetzt und verstanden werde. Ein solches Verständnis liege für den Verkehr umso näher, als der Begriff „Fly sein“ (= etwas oder jemand geht besonders ab) zum Jugendwort des Jahres 2016 gekürt worden sei.

Mit dieser Bedeutung beschränke sich die Wortfolge in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf den werblich-anpreisenden Hinweis, dass es sich bei diesen um einen „Hit“ i.S.v. Verkaufsschlager, Preisknüller, Spitzenprodukt, Qualitätsprodukt etc. handele bzw. – was die Dienstleistungen betreffe – von einem

cleveren, kompetenten Anbieter offeriert würden. Die angemeldete Wortfolge erschöpfe sich in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen in der Werbebotschaft, dass es sich bei diesen um „clevere, intelligente, coole, modische oder schicke Produkte/Dienste“ handle, ohne einen über diese Werbefunktion hinausreichenden Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren zu vermitteln.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass die angemeldete Wortfolge in ihrer Gesamtheit auf den ersten Blick ohne konkret erkennbaren Sinn sei. Insbesondere könne der Bestandteil „fly“ entgegen der Auffassung der Markenstelle angesichts seiner vielfältigen Bedeutungen nicht ohne weiteres mit „ein Hit sein, clever, cool, gewieft, geschickt“ übersetzt und der Wortfolge in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen die Werbeaussage, dass es sich bei diesen um einen „Hit i.S.v. Verkaufsschlager, Preisknüller, Spitzenprodukt, Qualitätsprodukt, modernes und zeitgemäßes Produkt“ handle, beigemessen werden.

Vielmehr eröffne die Wortfolge, für deren Verständnis es entgegen der Auffassung der Markenstelle auf den Fachverkehr ankomme, zahlreiche Interpretationsmöglichkeiten, die jedoch angesichts der aus sich heraus keinen verständlichen Sinn vermittelnden Wortfolge ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erforderten, um ihr einen unbestimmten, vagen Begriffsinhalt zuzuordnen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. März 2018 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht bestehen.

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. Ausgehend von diesen Maßstäben kommt der angemeldeten Wortfolge **what if we fly** die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu.

a. So kann der angemeldeten Wortfolge **what if we fly** entgegen der Auffassung der Markenstelle zunächst nicht jegliche Unterscheidungskraft mit der Begründung abgesprochen werden, dass der Verkehr die Wortfolge in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen allein und ausschließlich als allgemeine Werbeaussage mit Kundenansprache als „Hit i.S.v. Verkaufsschlager, Preisknüller, Spitzenprodukt, Qualitätsprodukt, modernes und zeitgemäßes Produkt“ verstehen wird.

aa. Dem steht bereits entgegen, dass die als Frage formulierte englischsprachige Wortfolge **what if we fly** selbst unter Zugrundelegung einer dem Verkehr jedenfalls neben der allgemein bekannten Bedeutung „fliegen“ nicht so geläufigen (adjektivischen) Bedeutung von „fly“ iS von „clever, gewieft“ (vgl. <https://www.dict.cc/englisch-deutsch/fly.html>) ihrem Wortsinn nach nicht mit „Was wäre, wenn wir ein Hit sind?“ bzw. „Was wäre, falls wir clever, cool oder schick sind?“ übersetzt werden

kann. Vielmehr kommt der aus allgemein bekannten Wörtern der englischen Sprache gebildeten Wortfolge **what if we fly** wörtlich schlicht die Bedeutung „was ist, wenn wir fliegen“ zu; hingegen wäre „Was wäre, falls wir clever, cool oder schick sind?“ wohl eher mit „what if we're smart“ zu übersetzen, was aber selbst bei einer Ersetzung von „smart“ durch „fly“ nicht der angemeldeten Wortfolge entsprechen würde.

Der Wortfolge kann die von der Markenstelle angenommene Bedeutung auch nicht vor dem Hintergrund einer umgangssprachlichen Verwendung der als Jugendwort des Jahres 2016 gekürten Wortschöpfung „fly sein“ iS von "besonders abgehen" oder "besonders locker drauf sein" beigemessen werden. Denn „fly“ kann nicht mit „fly sein“ gleichgesetzt werden, da es in der Wortfolge so nicht verwendet wird und auch aufgrund des vorangestellten Pronomens „we“ ein entsprechendes Verständnis bzw. ein solcher Übersetzungsvorgang nicht nahegelegt ist.

bb. Um „fly“ iS von „fly sein“ und die Wortfolge in ihrer Gesamtheit in dem oben genannten und zudem grammatikalisch nicht korrekten Sinne zu verstehen, bedarf es dann aber schon erheblicher Spekulationen. Dementsprechend ist auch ein Verständnis der Wortfolge als allgemeine Werbeaussage mit Kundenansprache als „Hit i.S.v. Verkaufsschlager, Preisknüller, Spitzenprodukt, Qualitätsprodukt, modernes und zeitgemäßes Produkt“ nicht ansatzweise nahegelegt.

b. Auch soweit die beanspruchten Waren nach dem Vorbringen der Anmelderin als sog. „Design Thinking Möbel“ für eine kreative und produktive Zusammenarbeit im Team konzipiert sind bzw. die Dienstleistungen sich mit dem Entwurf bzw. der Entwicklung solcher Produkte befassen können, werden die angesprochenen Verkehrskreise die Wortfolge nicht ohne weiteres als werblich-anpreisenden Hinweis verstehen, dass es sich bei den Waren um („Design Thinking“)Produkte handelt, die ein freies, innovatives und kreatives Denken unterstützen und daher dazu beitragen, „Gedanken zum Fliegen zu bringen“ bzw. die Dienstleistungen sich mit solchen Produkten befassen.

Zwar umschreibt man auch im deutschen Sprachgebrauch freies, ungezwungenes, insbesondere auch kreatives (Nach-)Denken oftmals mit metaphorartigen Begriffsbildungen wie „Gedanken zum Fliegen bringen“ bzw. „Gedanken fliegen lassen“. Ein solches Verständnis ist auch seitens der Anmelderin durchaus beabsichtigt. Denn sie bewirbt ihre Produkte im Internet mit der ebenso wie die angemeldete Wortfolge als Frage formulierten (Werbe-)Botschaft „Was wäre, wenn es Möbel gäbe, die ihren Nutzern dabei helfen, Gedanken zum Fliegen zu bringen?“.

Allerdings gibt die angemeldete Wortfolge **what if we fly** mit ihrer wortsinngemäßen Bedeutung diese von der Anmelderin als Frage formulierte (beschreibende) Aussage zu Bestimmungs- und Verwendungszweck der entsprechenden Waren bzw. Inhalt und Gegenstand der Dienstleistungen nur in sehr verkürzter und aus sich heraus nicht verständlicher Art und Weise wieder. Es bedarf einiger gedanklicher Zwischenschritte bzw. assoziativer Ergänzungen, um „fly“ innerhalb der angemeldeten Wortfolge ohne weiteren verständnisfördernden Kontext die Bedeutung „Gedanken zum Fliegen bringen“ bzw. „Gedanken fliegen lassen“ beizumessen. Daher wird selbst der (Fach-)Verkehr die Wortfolge nicht ohne weitere interpretatorische Überlegungen als anpreisende Werbebotschaft verstehen, dass die Waren ein freies, innovatives und kreatives Denken unterstützen bzw. diesem dienen und daher – wie die Anmelderin auf ihrer Internetseite ausführt – „ihren Nutzern helfen, Gedanken zum Fliegen zu bringen“ bzw. die Dienstleistungen sich inhaltlich mit solchen Produkten befassen.

Eine solche Werbebotschaft vermittelt die Wortfolge - wenn überhaupt - allenfalls nach Art eines sprechenden Zeichens in eher vager und unterschwelliger Form. Solche suggestiven Andeutungen nehmen einer Marke aber grundsätzlich nicht die erforderliche Unterscheidungskraft (vgl. BPatG GRUR 2004, 333 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN [schutzfähig u.a. für Zahnputzmittel]; EuG GRUR 2001, 332, 333 f. - Rn. 23 und Rn. 29 f. - VITALITE).

Die Wortfolge wird - soweit ersichtlich - bislang auch allein von der Anmelderin verwendet, so dass eine Werbeüblichkeit nicht festgestellt werden kann.

c. Eine fehlende Unterscheidungskraft könnte sich deshalb allenfalls aus einem beschreibenden Sinngehalt ergeben. Auch ein solcher kann dem Anmeldezeichen indessen auf Grundlage seiner wortsinngemäßen Bedeutung „was ist, wenn wir fliegen“ nicht beigemessen werden. Mit dem genannten Aussagegehalt trifft **what if we fly** nämlich weder eine Aussage über den Gegenstand der so gekennzeichneten beanspruchten Waren und Dienstleistungen noch über den Anbieter einer solchen.

d. Deshalb kann nicht festgestellt werden, dass dem Anmeldezeichen die Unterscheidungskraft fehlt.

3. Wegen eines fehlenden sachlichen Bezugs der Aussage zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen steht dem Anmeldezeichen auch kein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Der Beschwerde war deshalb stattzugeben.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser