



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 570/19

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 204 219.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Januar 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Seyfarth und den Richter k. A. Posselt

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

MAKE MONDAY SUNDAY

ist am 4. Februar 2019 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren der

Klasse 25: Bekleidung für Damen, Herren und Kinder.

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 1. August 2019 hat die Markenstelle für Klasse 25 des DPMA die Anmeldung unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 23. April 2019 wegen fehlender Unterscheidungskraft und Vorliegens einer freihaltebedürftigen Angabe zurückgewiesen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 i. V. m. § 37 Abs. 1 MarkenG).

Zur Begründung ist ausgeführt, die angemeldete Wortfolge "MAKE MONDAY SUNDAY" werde vom angesprochenen allgemeinen Publikum lediglich als Slogan bzw. Botschaft aufgefasst, den Montag zum Sonntag zu machen. Bezogen auf die beanspruchten Bekleidungswaren sei der Verkehr daran gewöhnt, derartige Sprüche als Bekenntnisse, Statements und Botschaften an die Umwelt bzw. als Ausdruck persönlicher Gefühle, Empfindungen und Lebenseinstellungen wahrzunehmen. Durch die entsprechende Beschriftung mit dem angemeldeten

Zeichen würden die vorliegend einschlägigen Waren zunehmend als Kommunikationsmittel nach außen genutzt. Daher liege die wahrscheinlichste Verwendungsform in der großflächigen und zentrierten Abbildung des Zeichens auf der jeweiligen Ware. Der vorliegende Slogan "MAKE MONDAY SUNDAY" sei eine Wortfolge, die aus einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehe, weder eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweise noch ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordere oder bei dem angesprochenen Verkehrskreis einen Denkprozess auslöse. Die durch die Wortmarke vermittelte Aussage erschöpfe sich vielmehr in einer Botschaft, die nur als solche, nicht aber als Kennzeichen eines ganz bestimmten Geschäftsbetriebes verstanden werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 1. August 2019 aufzuheben.

Das DPMA sei in seiner Begründung von einer großflächigen und zentrierten Verwendung des angemeldeten Zeichens als wahrscheinlichste Verwendungsform ausgegangen und habe der Prüfung keine weiteren ebenfalls denkbaren anderweitigen Verwendungen zugrunde gelegt. Tatsächlich solle die Wortfolge "MAKE MONDAY SUNDAY" sowohl als Markenname dienen als auch als Erkennungsmerkmal auf Etiketten in der Kleidung angebracht werden. Der Gebrauch der Bezeichnung im Etikett werde die hauptsächliche Verwendung darstellen. Die Art der Verwendung ergebe sich beispielhaft aus den als Anlage vorgelegten Fotos drei verschiedener Bekleidungsstücke mit der Wortfolge "MAKE MONDAY SUNDAY" im eingenähten Etikett an der Innenseite.

Mit Hinweis vom 6. Oktober 2021 hat der Senat die Beschwerdeführerin unter Beifügung von Recherchebelegen (Bl. 18 bis 34 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, 64 Abs. 6 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) 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).

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).

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. Wortfolgen, die nach Art eines Slogans gebildet sind, wird der Verkehr daher als eine Beschreibung oder Anpreisung des Inhalts oder Gegenstands entsprechender Waren und Dienstleistungen auffassen (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). Demgegenüber können Indizien für die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis - auch wenn sie keine notwendige Voraussetzung für die Feststellung der Unterscheidungskraft darstellen - die Kürze, eine gewisse Originalität sowie die Prägnanz einer Wortfolge sein. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Wortfolge kann einen Anhaltspunkt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten (EuGH a.a.O. Rn. 47 - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2013, 552 Rn. 9 - Deutschlands schönste Seiten). Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart im Rahmen der Bewertung nicht überspannt werden. Auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage kann nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen werden (vgl. EuGH a.a.O. Rn. 25–30 - Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; BGH GRUR 2009, 949 Rn. 12 - My World). Der anpreisende Sinn einer angemeldeten Wortfolge schließt allerdings deren Eignung als Herkunftshinweis dann aus, wenn der Verkehr sie ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht (BGH a. a. O. Rn. 23 – OUI).

2) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt die angemeldete Wortfolge „**MAKE MONDAY SUNDAY**“ 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 sowohl auf den allgemeinen modeinteressierten Endverbraucher als auch auf die am Handel beteiligten Fachkreise abzustellen.

b) Die angemeldete Wortfolge „MAKE MONDAY SUNDAY“ besteht aus drei gebräuchlichen, auch den inländischen Verkehrskreisen geläufigen Wörtern der englischen Sprache, nämlich dem Verb „make“ und den beiden Substantiven „Monday“ und „Sunday“. „(To) make“ bedeutet „machen“, wobei „make“ gleichzeitig die Imperativform von „machen“ ist. „Sunday“ und „Monday“ bezeichnen die Wochentage „Sonntag“ und „Montag“. „MAKE MONDAY SUNDAY“ wird von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres mit „Montag (zu) Sonntag machen“ oder „Mach Montag (zu) Sonntag“ übersetzt und als werblich auffordernder bzw. anpreisender Spruch im Sinne von „Mach den Montag zum Sonntag“ oder „den Montag zum Sonntag machen“ verstanden werden. Wie die der Beschwerdeführerin übermittelten Rechercheergebnisse des Senats zeigen, ist der Verkehr an entsprechend gebildete, mit dem angemeldeten Zeichen vergleichbare Slogans aus der Werbung für Waren und Dienstleistungen unterschiedlicher Art gewöhnt, wie folgende Beispiele zeigen:

„Make every day special“ (Bl. 18 d. A.); „MAKE EVERY DAY EARTH DAY“ (Bl. 19 d. A.); „Make IT simple“ (Bl. 21 d. A.); „Make your statement“ (Bl. 22 d. A.); „Make Sunday night special“ (Bl. 23 d. A.); „MAKE EVERYDAY SATURDAY“ (Bl. 28 d. A.); „Make Friday Great Again!“ (Bl. 29 d. A.); „Make Sunday Great Again“ (Bl. 30, 31 d. A.); „Make Tuesday so magical, Wednesday gets jealous!“ (Bl. 32 d. A.); „Make Tuesday your Movie Day!“ (Bl. 33 d. A.).

c) In Bezug auf die beanspruchten Waren „Bekleidung für Damen, Herren und Kinder“ weist „MAKE MONDAY SUNDAY“ anpreisend darauf hin, dass diese sowohl für den Sonntag als auch für den Montag (also für – besondere – Sonntage und für – gewöhnliche – Wochentage) geeignet sind und gleichzeitig, wenn sie am

Wochentag getragen werden, diesem etwas Besonderes verleihen. Es handelt sich bei der angemeldeten Wortfolge daher nur um ein in Form einer Aufforderung enthaltenes Versprechen, wonach dem Kunden nach dem Erwerb der Ware auch an einem x-beliebigen Montag/Wochentag ein gutes – sonntägliches – Gefühl vermittelt werden soll, nicht dagegen um den Hinweis auf die betriebliche Herkunft (vgl. BPatG, Beschluss vom 20.01.2015, 27 W (pat) 537/14 – See it – feel it – live it; Beschluss vom 10.10.2017, 25 W (pat) 2/16 – findwhatyoulike). In diesem Sinne wird die Wortfolge in der Modebranche auch verstanden, wie folgender Eintrag in dem Mode-Blog „The Serene Style“ zeigt: „Den oft nervigen Wochenanfang können Frauen sich versüßen – mit einem richtig schönen Kleid. Früher etwas für den Sonntag, heute etwas für alle Tage“ (www.theserenestyle.com/dress/wear-adress-am-besten-vonmake-mondya-sunday, Bl. 34 d. A.). Auch wenn damit nicht unmittelbar eine Eigenschaft der beanspruchten Waren beschrieben wird, werden die angesprochenen Verkehrskreise die Wortfolge lediglich als werbewirksame Anpreisung und als Kaufanreiz bzw. Aufforderung zum Erwerb der mit der Anmeldung beanspruchten Kleidungsstücke verstehen. Beim Verkehr soll durch die Wortfolge ein positives (Lebens-)Gefühl geweckt und Emotionen des Käufers/der Käuferin angesprochen werden. Nicht zuletzt darin besteht der beabsichtigte Werbeeffect.

An diesem Verkehrsverständnis ändert auch die durchgängige Großschreibung der Wortfolge nichts, die nur der optischen Betonung und Hervorhebung dient und somit ein werbeübliches Gestaltungsmittel darstellt, das der angesprochene Verkehr als solches erkennen und dem er keine herkunftshinweisende Funktion zuordnen wird, zumal er daran gewöhnt ist, im Geschäftsleben ständig mit neuen, auch sprachlich nicht ganz korrekten Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden (vgl. BPatG, Beschluss vom 29.01.2020, 26 W (pat) 575/16 – UNICO; Beschluss vom 13.09.2012, 25 W (pat) 527/11 – DEUTSCHLANDSANDWICH).

d) Das Vorgenannte gilt unter Berücksichtigung sämtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten, also auch bei Anbringung der Wortfolge auf dem Etikett eines Kleidungsstückes.

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) Im hier maßgeblichen Warenssektor – Bekleidung für Damen, Herren und Kinder – kommt neben der nach außen gerichteten, dekorativen Verwendung des Zeichens auf der Vorder- oder Rückseite eines T-Shirts, eines Pullovers oder einer Jacke, die – ausgehend von Art und Sinngelalt 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. Soweit die Beschwerdeführerin dazu auf die Vorlageentscheidung des BGH an den EuGH (BGH GRUR 2018, 932 - #darferdas?) verweist, ergibt sich daraus keine andere Beurteilung. Vielmehr kann auch bei der Anbringung auf Etiketten 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 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 und Aufforderung zum Kauf jedoch nicht der Fall. Die angesprochenen Verkehrskreise werden allein aus der Verwendung der allgemein verständlichen, sich in den Gebrauch ähnlicher Slogans einreihenden Wortfolge „MAKE MONDAY SUNDAY“ auf dem Etikett eines Kleidungsstückes nicht auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen schließen. Vielmehr steht der werbende Charakter der angemeldeten Wortfolge dergestalt im Vordergrund, dass sie im Verkehr stets nur als Werbeaussage 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.

3. 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