



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 93/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
4. Juli 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 301 30 295.2**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 4. Juli 2007 durch die Vorsitzende Richter Grabrucker, die Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie den Richter am Oberlandesgericht Karcher

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 vom 20. Juni 2002 und vom 6. Februar 2004 werden aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke 301 30 295.2

### **Don't Just Cover it - Protect it!**

soll für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16

Verpackungsmaterial aus Kunststoff, mit und ohne Aufdruck, nämlich Hüllen, Beutel, Zuschnitte und Folien; Kunststofffolien für Verpackungszwecke;

Klasse 17:

Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Kunststofffolien außer für Verpackungszwecke, auch für technische Zwecke; in Werkstätten zu verwendende Schutzbezüge für Fahrzeugteile, insbesondere Fahrzeugsitze (soweit in Klasse 17 enthalten);

Klasse 19:

Kunststofffolien als Schutzfolien für bauliche Zwecke, mit und ohne Aufdruck

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Erstbeschluss vom 20. Juni 2002 zurückgewiesen. „Don't Just Cover it - Protect it!“ sei im Bedeutungsgehalt von „Decke es nicht nur zu (hülle es nicht nur ein) - Schütze es!“ nichts anderes als eine in Bezug auf die Waren im Vordergrund stehende sloganartige Sachaussage. Die Wortfolge weise auf Eigenschaften der beanspruchten Ware hin, nämlich nicht nur, dass diese dem Verpacken diene, sondern dass sie besonders geeignet sei, die verpackten Gegenstände darüber hinaus auch zu schützen.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Erinnerung eingelegt, die das Deutsche Patent- und Markenamt mit Beschluss vom 6. Februar 2004 zurückgewiesen hat. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Marke enthalte allein sachbezogene Angaben. Der Begriff werde vom Verkehr dahingehend verstanden, dass es sich um Verpackungsmaterialien im weitesten Sinne handele, die die damit verpackten Waren auch gleichzeitig schützten. Zwar stamme der Begriff aus der englischen Sprache, jedoch seien die Worte auch im Inland den angesprochenen Verkehrskreisen durchaus verständlich, da „cover“ bereits in die deutsche Sprache eingegangen sei und „protect“ dem deutschen Wort „Protektionen“ phonetisch sehr ähnlich sei. Die übrigen Worte gehörten zum Grundwortschatz der englischen Sprache. Insgesamt sei die vorliegende Marke daher als glatt beschreibende Angabe anzusehen.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin nach § 66 MarkenG mit Schriftsatz vom 9. März 2004 Beschwerde eingelegt, die sie mit Schriftsatz vom 23. Juli 2004 begründet hat.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juni 2002 und 6. Februar 2004 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG stets die Marke in ihrer Gesamtheit zu betrachten sei, ohne dass diese in ihre Bestandteile zergliedert und einer analysierenden Betrachtung unterzogen werden dürfe. Ein der Annahme der Unterscheidungskraft entgegenstehender beschreibender oder rein werbemäßiger Aussagegehalt der Marke müsse so deutlich und unmissverständlich hervortreten, dass er für den unbefangenen Durchschnittsverbraucher unmittelbar und ohne Weiteres nachdenken erkennbar sei; die bloße theoretische Möglichkeit, dass die eine oder andere Sachangabe durch die Marke vermittelt werden könnte, reiche zur Verneinung der Unterscheidungskraft nicht aus.

Selbst bei einer Zergliederung der Bestandteile der angemeldeten Wortfolge könne ein beschreibender Inhalt nicht festgestellt werden. Das Wort „cover“ könne als „decken“ bzw. „einhüllen“ verstanden werden. Ein Hinweis auf den Begriff „verpacken“ könne ihm nicht entnommen werden. Soweit das Deutsche Patent- und Markenamt auf den Eingang in die deutsche Sprache Bezug nehme, werde der Begriff spezifisch als Verpackungshülle für eine Schallplatte oder eine Compact Disc oder aber als Titelseite einer Illustrierten oder eines Buchdeckels verstanden. Damit sei ein Bezug zu den angemeldeten Warenklassen nicht gegeben.

Darüber hinaus enthalte das Wort „cover“ im Sinne von „abdecken“ keine beschreibende Angabe. Das „it“ in der Wortfolge „Don't Just Cover it - Protect it!“ beziehe sich nicht auf die beanspruchten Waren, nämlich die Verpackungsmaterialien, sondern auf einen beliebigen Gegenstand, der nicht nur abgedeckt, sondern auch geschützt werden solle. Die beteiligten Verkehrskreise verstünden die angemeldete Marke daher gerade nicht als unmittelbar beschreibende Angabe, sondern als Herkunftshinweis. Die angemeldete Wortfolge enthalte auch keinen allgemeinen Werbeslogan, der auf dem betreffenden Warengbiet nur als solcher verstanden werden könne.

Das dem Vertreter der Beschwerdeführerin übersandte Ergebnis der Recherche ist in der mündlichen Verhandlung erörtert worden.

## II.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige und insbesondere form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist begründet.

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2000, 322 - Radio von hier; GRUR 2000, 323 - Partner with the Best; GRUR 2000, 722 - LOGO). Maßgeblich ist die Anschauung der betroffenen Verkehrskreise. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren und Dienstleistungen abzustellen (BGH GRUR 2006, 850, Rdn. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Kann einer Marke für die in Frage stehenden Waren kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das im Verkehr - z. B. wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH

GRUR 2000, 322 - Radio von hier; GRUR 1999, 1989 - YES; GRUR 2001, 735 - Test it; GRUR 2005, 417 - BerlinCard).

Für die Beurteilung von Wortfolgen gelten die gleichen Grundsätze. Die Annahme mangelnder Unterscheidungskraft ist daher nur bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art gerechtfertigt. Anhaltspunkt für die Unterscheidungskraft kann die Kürze, gewisse Originalität und Prägnanz der Wortfolge sein. Ein selbständig kennzeichnender Bestandteil oder ein fantasievoller Überschuss sind nicht Voraussetzungen einer unterscheidungskräftigen Wortfolge (vgl. BGH GRUR 2000, 321 - Radio von hier; GRUR 2000 - Partner with the Best; GRUR 2001, 1047 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER).

Unschädlich ist, dass bei einem Slogan die Werbefunktion gegenüber der Identifizierung der Herkunft im Vordergrund steht. Zu prüfen ist vielmehr, ob der Werbeslogan einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat, oder ob ihm über diesen hinaus eine - wenn auch noch so geringe - Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (BGH GRUR 2000, 322 - Radio von hier).

Der beschreibende Charakter eines Zeichens ist anhand der in der Anmeldung beanspruchten Waren einerseits und im Hinblick auf die Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise andererseits zu beurteilen (EuGH GRUR Int. 2005, Rdn. 34 - Postkantoor). Dabei kann eine Recherche nach einzelnen Bestandteilen in der Wortfolge keine abschließende Aussage über die Gesamtheit der zu beurteilenden Wortfolge treffen. Es kommt vielmehr darauf an, ob die konkret angemeldete Wortfolge eine Sachaussage enthält (BGH GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE; GRUR 2000, 323 - Partner with the Best; EuG GRUR Int. 2005, 831 - Celltech/HABM - bestätigt durch EuGH C-273/05).

Im vorliegenden Fall besteht die angemeldete Wortfolge „Don't Just Cover it - Protect it!“ aus sechs Wörtern der englischen Sprache, getrennt durch einen Ge-

dankenstrich. Dieser Wortfolge kommt kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zu, der jegliche Unterscheidungskraft ausschließt.

Im ersten Abschnitt der Wortfolge ist besonders sinntragend das Wort „cover“, das im Deutschen mit „bedecken“ zu übersetzen ist. Im zweiten Abschnitt ist das Wort „protect“ sinntragend, was soviel wie „schützen“ bedeutet. Zwar handelt es sich bei den verwendeten Wörtern um einfache englische Wörter. Bei dem Wort „Cover“ ist es aber nicht frei von Zweifeln, ob dieser Begriff mit der Bedeutung „bedecken“ allgemein bei den Verbrauchern bekannt ist. Das Wort „cover“ ist im Deutschen nach der durchgeführten Recherche beschränkt auf den Bereich der Platten- und CD-Hüllen gebräuchlich (vgl. Leipziger Wortschatz zum Stichwort „cover“ unter <http://wortschatz.uni-leipzig.de>). Darüber hinaus ist auch den inländischen Verkehrskreisen das Wort als Begriff für „Titelseite“ bekannt. Dabei handelt es sich ursprünglich um die Bedeutung „Umschlag“, die auch auf eine Schutzfunktion hinweist. Diese hat sich jedoch in der Wahrnehmung auf den Begriffsinhalt der Titelseite verengt. Darüber hinaus war der Begriff „cover“ im allgemeinen Marktauftritt lediglich als Handygriffschale und „cover it“ als Staubschutzhaube eines Plattenspielers festzustellen.

Wenn damit auch Zweifel am Verständnis des Bedeutungsgehaltes der englischen Wortfolge beim Verbraucher bestehen, so erscheint eine hinreichende Unterscheidungskraft jedenfalls nicht bereits aus diesem Grund gegeben. Denn für die Beurteilung der Frage, ob eine nationale Marke keine Unterscheidungskraft hat oder die Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die ihre Eintragung beantragt wird, ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise abzustellen, also auf die im Fachhandel Tätigen und den normal informierten und angemessen aufmerksamen, verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen in dem Gebiet, für das die Eintragung beantragt wird (EuGH GRUR 2006, 411 - Matratzen Concord AG / Hukla Germany SA). Soweit im vorliegenden Fall die Fachkreise für Verpackungsmaterialien betroffen sind, sind diese nach der Überzeugung des Senats in der Lage, eine englischsprachige

Formulierung der vorliegenden Art in ihrem Bedeutungsgehalt zu erfassen. Nach der durchgeführten Recherche, die mit der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung erörtert wurde, ist der Fachverkehr an englische Ausdrucksweisen gewöhnt. Wenn auch die festgestellte Üblichkeit der Verwendung englischer Begriffe nicht an die in anderen Fachbereichen, wie z. B. der Telekommunikation heranreicht, so sind derartige Bezeichnungen doch so verbreitet, dass der Senat davon ausgeht, dass zumindest der auch angesprochene Fachverkehr die englische Bedeutung der verwendeten Wortfolge zu erkennen vermag, so dass die Fremdsprachigkeit des Zeichens die Unterscheidungskraft nicht zu begründen vermag (vgl. BPatG 24 W (pat) 51/05 - Umami).

Hinreichende Unterscheidungskraft kommt der Wortfolge zu, denn ihr kann kein im Vordergrund stehender beschreibender Inhalt zugeordnet werden.

Bei tatsächlichem Verständnis der kompletten Wortfolge ist in ihr eine Aufforderung enthalten, nämlich „Don't Just Cover it - Protect it!“, mithin: „Decke es nicht nur ab - Schütze es!“.

Die Anweisung des vorliegenden Slogans lautet dahin, eine Sache, die nicht selbst die angemeldeten Waren betrifft, nicht nur abzudecken sondern zu schützen. Damit trifft die Wortfolge keine unmittelbare Sachaussage über die beanspruchten Waren, sondern lediglich eine mittelbare Aussage, denn sie bezieht sich in ihrer Sachaussage auf die Behandlung weiterer Gegenstände und nicht auf die beanspruchte Ware.

Grundsätzlich können zwar auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung nicht selbst unmittelbar betreffen, einer hinreichenden Unterscheidungskraft entbehren, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren 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 Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2006, 850, Rdn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Mittelbar beschreibende Aussagen, die suggestive Andeutungen enthalten, stehen aber der Unterscheidungskraft regelmäßig nicht entgegen (BPatG 24 W (pat) 32/02 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN). Fehlt der angemeldeten Marke zwar nicht jeder Sinnbezug, steht dieser beschreibende Aussagekern bei der angemeldeten Marke aber nicht im Vordergrund, sondern wird dem Publikum nach Art eines sprechenden Zeichens vage in unterschwelliger Form nahe gebracht, so steht dies einer Unterscheidungskraft des Zeichens nicht entgegen (BPatG, 24 W (pat) 32/02 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN). Zu berücksichtigen ist dabei, dass der Verkehr das verwendete Zeichen aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2000, 323 - Partner with the Best).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze kann im vorliegenden Fall von einer gerade noch ausreichenden Unterscheidungskraft ausgegangen werden. Im unmittelbaren Vergleich beider Marken besteht bei der vorliegend betroffenen Marke zwar ein etwas größerer mittelbarer Sachbezug zu den beanspruchten Schutzfolien als dies beim Slogan „Zeig der Welt dein Schönstes Lächeln“ für die dort beanspruchten Pflegemittel der Fall war. „Don't just cover it - protect it“ enthält eine Aufforderung an den Empfänger ohne ausdrückliche Nennung der beanspruchten Ware in einer bestimmten Weise zu verfahren, während im zu vergleichenden Fall im Slogan, ebenfalls ohne Nennung der beanspruchten Waren, das Ergebnis dargestellt wird, das entsteht, wenn die beanspruchte Ware verwendet worden ist. Aus der maßgeblichen Verkehrssicht ist die Wortfolge in ihrer Gesamtheit nicht ohne jegliche weitere analysierende Betrachtung als Sachangabe verständlich. Zwar ist für den Verkehr nach einer analysierenden Betrachtungsweise erkennbar, dass der Slogan mittelbar auf eine Sacheigenschaft der tatsächlich beanspruchten Waren anspielt. Dies wirkt sich jedoch lediglich bei dem durch die Marke vermit-

telten geringen Schutzzumfang in einem etwaigen Verletzungsverfahren aus, nicht jedoch bei der Frage der Schutzfähigkeit selbst.

Insofern liegt der Fall auch anders als bei der angemeldeten Marke „Safety Bag - Gut verpackt“ für Beutel, Taschen und Verpackung, in dem eine Unterscheidungskraft nicht angenommen wurde (BPatG 27 W (pat) 55/06). Im dortigen Fall bezeichnet die Wortfolge unmittelbar die beanspruchten Waren und liefert gleichzeitig zum besseren Verständnisses für den Empfänger einen entsprechenden Hinweis auf eine gute Verpackung mit, so dass hier ohne weiteres Nachdenken der sachliche Gehalt der Wortfolge im Vordergrund steht.

Schließlich handelt sich auch sonst nicht um eine gebräuchliche Wortfolge, die im Verkehr stets nur als solche - z. B. wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - verstanden wird. Eine Benutzung der angemeldeten Wortfolge im Verkehr konnte nicht festgestellt werden. Ein im Vordergrund stehender beschreibender Inhalt kann sich darüber hinaus aus der Struktur eines Werbeslogans ergeben, wenn es sich um eine in der Werbung weit verbreitete Floskel handelt, die im Verkehr angesichts entsprechenden Gebrauchs als sachbeschreibender Angebotshinweis und nicht als Unternehmenshinweis verstanden wird (BPatG 29 W (pat) 189/99 - Hotels and more; 29 W (pat) 248/99 - Design and more; 27 W (pat) 221/00 - Socken and more).

Da der Wortfolge kein für die beanspruchten Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen bzw. einer gängigen Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, kann im Ergebnis nicht festgestellt werden, dass es dem angemeldeten Zeichen an jeglicher Unterscheidungskraft fehlt.

Da die Wortfolge nicht als Produktbeschreibung verwendet wird und sie sich auch nicht zu einer unmittelbaren Produktbeschreibung eignet, kann auch ein Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht festgestellt werden.

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Karcher

Urlaub von Herrn Karcher

Grabrucker

WA