



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 22/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 34 441.6

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Januar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Kober-Dehm und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Setzen Sie Zeichen

ist am 31. Mai 2006 für Waren der Klasse 3, nämlich für

„Toilettseifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel“,

zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden. Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des DPMA hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 1 MarkenG in vollem Umfang zurückgewiesen. In dem Beschluss wird ausgeführt, erhebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise würden in der angemeldeten Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern nur eine Werbeaussage allgemeiner Art sehen. Bei der Wortfolge „Setzen Sie Zeichen“ handele es sich um einen aus einfachen Worten der deutschen Sprache sprachregelgerecht gebildeten Slogan, der ein Wertversprechen beinhalte. Der Verbraucher solle mit der Wortfolge „Setzen Sie Zeichen“ auf die Qualität und den richtungsweisenden Charakter der angebotenen Produkte hingewiesen werden. Zugleich solle ihm suggeriert werden, dass er mit dem Kauf von so gekennzeichneten Produkten gesellschaftliches Engagement zeige. Wie sich anhand des Rechercheergebnisses, das der Anmelderin mit dem Beanstandungsbescheid vom 1. August 2007 mitgeteilt worden war, zeige, würden Wortfolgen vom Typ „Setzen Sie Zeichen“ o. ä. bereits in vielen Waren- und Dienstleistungsbereichen als nahezu fest gefügte Wendungen benutzt wer-

den. Ob die Wortfolge „Setzen Sie Zeichen“ auch Freihaltebedürftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei, könne dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, dass der Wortfolge „Setzen Sie Zeichen“ nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden könne. Die anders lautende Auffassung der Markenstelle sei nicht zutreffend und lasse überdies die Grundsätze einer gefestigten Rechtsprechung zur Unterscheidungskraft von Wortkombinationen außer Betracht. Spruchartige Wortfolgen seien wie andere Wortmarken zu behandeln und unterlägen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen. Bei einem Werbeslogan sei nur dann von einem Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft auszugehen, wenn es sich bei diesem entweder um eine beschreibende Angabe oder um eine Anpreisung allgemeiner Art handele. Keiner dieser beiden Fälle sei vorliegend gegeben. Die Markenstelle sei von falschen Voraussetzungen ausgegangen, indem sie in der Wortfolge „Setzen Sie Zeichen“ ein Werbeversprechen hinsichtlich der Qualität eines Produkts oder seines richtungsweisenden Charakters erblickt habe. Dies zeige sich daran, dass der Aussagegehalt der Wortkombination „Setzen Sie Zeichen“ gänzlich unbestimmt sei. Die streitgegenständliche Wortkombination werde im allgemeinen Sprachgebrauch allenfalls als Aufforderung verstanden, etwas besonderes, weithin Erkennbares zu tun. Ein allgemein anpreisender Charakter sei mit dieser Aufforderung jedoch nicht verbunden. Denn die angesprochenen Verkehrskreise würden mit dem Kauf z. B. von Schönheits- und Zahnpflegemitteln keine besondere Öffentlichkeitswirkung verbinden. Damit fehle dem Slogans „Setzen Sie Zeichen“ jeder Bezug zu den beanspruchten Waren. Ohne einen solchen Warenbezug entfalle aber der anpreisende Charakter des Slogans. Auch ein Freihaltebedürfnis im Sinne § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei nicht gegeben, da es sich bei der Wortfolge „Setzen Sie Zeichen“ weder um eine Gattungsbezeichnung handele noch die streitgegenständliche Wortfolge im Verkehr üblicherweise zur Kennzeichnung von solchen Waren, für die sie konkret angemeldet worden sei, benutzt werde.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des DPMA vom 12. Januar 2007 aufzuheben und festzustellen, dass der Eintragung der als Marke angemeldeten Wortfolge keine Eintragungshindernisse entgegenstehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des beschwerdeseitigen Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. In der Sache muss ihr jedoch der Erfolg versagt bleiben. Wie die Markenstelle zutreffend erkannt hat, steht einer Eintragung der Wortfolge „Setzen Sie Zeichen“ bezogen auf alle beanspruchten Waren das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, jene Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2003, 514, 517 (Nr. 40) „Linde, Winward u. Rado“; GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 48) „Henkel“; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) „EUROHYPO“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18) „FUSSBALL WM 2006“; GRUR 2008, 710 (Nr. 12) „VISAGE“). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. u. a. EuGH a. a. O.

(Nr. 50) „Henkel“; BGH a. a. O. (Nr. 18) „FUSSBALL WM 2006“; a. a. O. (Nr. 13) „VISAGE“). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) „Postkantoor“; BGH a. a. O. „marktfrisch“; GRUR 2001, 1153 „anti KALK“; GRUR 2005, 417, 418 „BerlinCard“) oder wenn diese Wortzeichen aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2001, 1043, 1044 „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“; BGH GRUR 2003, 1050, 1051 „Cityservice“; a. a. O. (Nr. 19) „FUSSBALL WM 2006“). Letzteres ist bei der Wortfolge „Setzen Sie Zeichen“ der Fall.

Anhand des Rechercheergebnisses, das der Anmelderin mit dem Beanstandungsbescheid der Markenstelle vom 1. August 2007 mitgeteilt worden war, zeigt sich, dass es sich bei der Wortfolge „Setzen Sie Zeichen“ um eine gebräuchliche, aus allgemein geläufigen Wörtern der deutschen Sprache - in grammatikalisch korrekter Weise - gebildete Redewendung handelt. Den Anlagen 2, 3 und 4, die dem genannten Beanstandungsbescheid beigelegt waren, kann hierbei eine wortgleiche, nicht markenmäßige Verwendung der Wortfolge „Setzen Sie Zeichen“ entnommen werden. Dabei bedient sich die vorliegende Wortfolge der lexikalisch nachweisbaren, festfügten Wendung „ein Zeichen setzen“, zu der sich im Internet z. B. unter „www.redensarten-index.de“ mehr als 30 Einträge finden lassen. Gemäß dem ersten dieser Einträge steht die Wendung „ein Zeichen setzen“ für Bedeutungen wie „etwas tun, um damit eine öffentliche Wirkung zu erzielen“ oder „etwas Vorbildliches tun“. Nach einem anderen Nachschlagewerk stellen die Ausdrücke „Zeichen setzen“ oder „ein Zeichen setzen“ gehobene Umschreibungen für „etwas Richtungsweisendes tun“ oder „einen Anstoß geben“ dar (vgl. Duden, Das Stilwörterbuch, 8. Aufl., Mannheim 2001, vgl. unter Stichwort: „Zeichen“), was

durchaus den von der Markenstelle gefundenen Nachweisen entspricht. Bei dieser Sachlage ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Wortfolge „Setzen Sie Zeichen“ nicht als individualisierendes, auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisendes Zeichen auffassen, sondern lediglich als einen anpreisenden Werbeslogan, der über die in Rede stehenden Waren aussagen soll, dass diese über richtungsweisenden Charakter verfügen, vorbildlich sowie neuartig sind und dass durch deren Benutzung öffentlichkeitsrelevante Anstöße gegeben werden können. Hierbei führt der Umstand, dass es sich bei den beanspruchten Waren lediglich um Verbrauchsartikel des täglichen Lebens handelt, nicht dazu, dass sich die Wortkombination „Setzen Sie Zeichen“ - wie die Anmelderin meint - durch einen fantasievollen Überschuss oder eine besondere, einen Herkunftshinweis induzierende Mehrdeutigkeit auszeichnen würde. Im Bereich der Werbung stellen Überhöhungen und Übertreibungen ein gängiges Mittel dar, um die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf die eigenen Produkte zu lenken. Durch eine offensichtliche „Überhöhung“, die in der Kennzeichnung von z. B. Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege mit der Wortfolge „Setzen Sie Zeichen“ zu sehen wäre, wird daher der im Vordergrund stehende rein werblich-anpreisende Charakter der hier in Rede stehenden Wortfolge eher noch unterstrichen.

Nachdem eine Eintragung der Wortkombination „Setzen Sie Zeichen“ wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht in Frage kommt, kann dahingestellt bleiben, ob zusätzlich noch von einem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgegangen werden muss.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Kober-Dehm

Eisenrauch

Bb