



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 6/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 307 63 746.8**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. April 2010 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Dr. Kortbein und der Richterin Kortge

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Januar 2008 und 26. Mai 2008 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung bezüglich der Dienstleistungen

Klasse 35: Werbung, Werbung für medizinische Geräte für Körperübungen und Krankengymnastik, Physiotherapie und Rehabilitation; Werbung für Kraft- und Trainingsgeräte, Fitnessgeräte sowie Bodybuilding-Geräte; Werbung für Dienstleistungen eines Fitnessstudios, insbesondere Trainingskonzepte; Werbung für Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen;

sowie

Klasse 41: Betrieb von Sportanlagen/Fitnessstudios; Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen

zurückgewiesen worden ist.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortfolge

#### **Just for me!**

ist am 28. September 2007 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

- Klasse 28: Geräte für Körperübungen, Kraft- und Trainingsgeräte, Gymnastik-Geräte, Fitnessgeräte, Bodybuilding-Geräte, Hanteln;
- Klasse 35: Werbung, Werbung für medizinische Geräte für Körperübungen und Krankengymnastik, Physiotherapie und Rehabilitation; Werbung für Kraft- und Trainingsgeräte, Fitnessgeräte sowie Bodybuilding-Geräte; Werbung für Dienstleistungen eines Fitnessstudios, insbesondere Trainingskonzepte; Werbung für Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen;
- Klasse 41: Betrieb von Sportanlagen/Fitnessstudios, Dienstleistungen eines Fitnessstudios, Gymnastik- und Turnunterricht, Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen, Vermietung von Sportausrüstungen.

Durch Beschlüsse vom 28. Januar 2008 und 26. Mai 2008, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass die angemeldete Wortfolge, welche aus allgemein geläufigen Wörtern des englischen Grundwortschatzes in grammatikalisch korrekter Anordnung bestehe, von den angesprochenen Verkehrskreisen (auch) im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen des Sportsektors nur als anpreisende Werbeaussage verstanden werde. Dieser Werbeslogan allgemeiner Art reihe sich in die üblichen Bezeichnungsgewohnheiten der Werbebranche ein und erwecke nicht den Eindruck einer ungewöhnlichen Zusammenstellung, die eine herkunftshinweisende Funktion ermöglichen könnte. Es handele sich um eine reine Sachbezeichnung. Die Anmelderin könne auch nicht aus den von ihr genannten, angeblich vergleichbaren Voreintragungen einen Eintragungsanspruch herleiten. Eine einzige ausländische Voreintragung – hier bei der britischen Markenbehörde, dem UK Intellectual Property Office, – könne schon deshalb nicht maßgeblich sein, weil das DPMA bereits dreimal entsprechende Wortmarkenanmeldungen mit dem Markentext "Just for me" zurückgewiesen habe. Von ihr sei dieser Slogan nur als Wort-/Bildzeichen eingetragen worden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nachdem sie vom Senat auf die fehlende Erfolgsaussicht ihrer Beschwerde hinsichtlich der Warenklasse 28 und der in Klasse 41 angemeldeten "Dienstleistungen eines Fitnessstudios; Gymnastik- und Turnunterricht sowie Vermietung von Sportausrüstungen" hingewiesen worden ist, beantragt sie nunmehr,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Januar 2008 und 26. Mai 2008 aufzuheben, soweit die Anmeldung bezüglich der Dienstleistungen

Klasse 35: Werbung, Werbung für medizinische Geräte für Körperübungen und Krankengymnastik, Physiotherapie und Rehabilitation; Werbung für Kraft- und Trainingsgeräte, Fitnessgeräte sowie Bodybuilding-Geräte; Werbung für Dienstleistungen eines Fitnessstudios, insbesondere Trainingskonzepte; Werbung für Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen;

sowie

Klasse 41: Betrieb von Sportanlagen/Fitnessstudios; Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen

zurückgewiesen worden ist.

Zur Begründung hat sie bis zum vorgenannten Hinweis des Senats vorgetragen, bei der angemeldeten Marke handele es sich um ein Kennzeichen zur Bezeichnung eines Software-basierten, individuellen Trainingskonzepts für Fitnessstudios, Therapieeinrichtungen etc., mit dem sich individuelle Trainingspläne erstellen und in einer Datenbank hinterlegen ließen. Die verfahrensgegenständliche Wortfolge sei aufgrund ihrer Originalität und Mehrdeutigkeit schutzfähig. Denn sie könne ein Produkt oder eine Dienstleistung meinen, die jeweils auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche einer Person anpassbar bzw. abstimmbare seien oder sich ausschließlich an eine bestimmte Zielgruppe richteten. Ihr Aussagegehalt bleibe unbestimmt und rege zum Nachdenken an. Im üblichen Sprachgebrauch würden weder die angemeldeten Waren und Dienstleistungen des Sportsektors mit der Wortfolge bezeichnet noch deren wesentliche Merkmale wiedergegeben, so dass es an einem Sachbezug fehle. Sowohl das Patent- und Markenamt der USA, dem United States Patent and Trademark Office, als auch das UK Intellectual Property

Office hätten die Wortfolge "Just for me!" als eintragungsfähig angesehen, so dass entgegen der Ansicht des DPMA nicht nur eine einzige ausländische Voreintragung vorliege. Das Patent- und Markenamt der USA habe die Wortfolge "Just for me" sogar siebenmal für die unterschiedlichsten Waren- und Dienstleistungsklassen eingetragen. Wenn dieser Wortfolge nicht einmal in den englischsprachigen Ländern die Unterscheidungskraft angesprochen werde, könne sie erst recht nicht im deutschen Sprachraum verneint werden. Soweit das DPMA entsprechende Wortmarkenanmeldungen dreimal zurückgewiesen habe, seien völlig andere Waren, nämlich der Nahrungsmittel- und Körperpflegebereich, betroffen gewesen. Die verfahrensgegenständliche Wortfolge sei auch nicht freihaltebedürftig, weil sie von den beteiligten Verkehrskreisen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht benutzt werde, so dass ein unmittelbarer Produktbezug fehle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist im beantragten und tenorierten Umfang begründet.

Der Eintragung der vorliegenden Wortfolge "Just for me!" als Marke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG steht in Bezug auf die noch beanspruchten Dienstleistungen kein absolutes Schutzhindernis, insbesondere auch nicht das der fehlenden Unterscheidungskraft oder des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG, entgegen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs mittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienst-

leistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2006, 233, 235 Rdnr. 45 - Standbeutel; 229, 230 Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611 Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2008, 710 Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949 Rdnr. 10 - My World). 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. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2008, 1093 Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2009, 949 f. Rdnr. 10 - My World). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist 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 2004, 943, 944 Rdnr. 24 - SAT 2; GRUR 2006, 411, 412 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). 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 (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuzuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK; GRUR 2005, 417, 418 – BerlinCard; GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR

2009, 952, 953 Rdnr. 10 - DeutschlandCard) oder wenn diese 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. - FUSSBALL WM 2006). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH a. a. O. 855 Rdnr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

Von diesen Grundsätzen ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen (hier: einer sloganartigen Wortfolge) auszugehen, ohne dass unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von sloganartigen Wortfolgen gegenüber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind (EuGH GRUR 2010, 228, 231 Rdnr. 36 - Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Rdnr. 32 u. 36, 1030 Rdnr. 44 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH a. a. O. Rdnr. 12 - My World; BGH GRUR 2009, 778, 779 Rdnr. 12 - Willkommen im Leben). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (BGH a. a. O. – My World u. Willkommen im Leben). Selbst wenn aber Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise 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 hinzuwei-



sen (EuGH a. a. O. Rdnr. 56 – 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. Rdnr. 57 – Vorsprung durch Technik; BGH a. a. O. – My World).

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt die Wortfolge "Just for me!" für die tenorierten Dienstleistungen; sie ist aufgrund ihrer Kürze prägnant, einfach gehalten und eingängig. Ohne ergänzende Zusätze ist sie in Bezug auf die noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen entgegen der Ansicht der Markenstelle mehrdeutig und regt zum Nachdenken an, ohne dass ein beschreibender Begriffsinhalt für die in Rede stehenden Dienstleistungen erkennbar ist.

Die von den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen angesprochenen inländischen Verkehrskreise werden die grammatikalisch korrekt gebildete, englischsprachige Wortfolge mühelos im Sinne von "Nur für mich!" verstehen, weil der englische Grundwortschatz in der deutschen Bevölkerung weit verbreitet ist.

Unter Zugrundelegung dieser Bedeutung weist die angemeldete Wortfolge die erforderliche Eigenart auf, um vom Verkehr als Unternehmenshinweis für die noch beanspruchten Dienstleistungen aufgefasst zu werden. Denn ihr Aussagegehalt bleibt auch in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen des Sportsektors mehrdeutig und ohne jeden beschreibenden Charakter. Die Bedeutung "Nur für mich!" kann auf die Profitabilität ausschließlich zugunsten der Erbringer, auf die Exklusivität der Adressaten, die individuelle Anpassung der fraglichen Dienstleistungen oder deren Erbringung in privater Atmosphäre hinweisen. Gleichzeitig richten sich aber zum

einen sämtliche noch beanspruchten Dienstleistungen an eine breite Öffentlichkeit, so dass ein unauflösbarer Widerspruch zu den vorgenannten Bedeutungen entsteht. Zum anderen hat jedes (Dienstleistungs-)Unternehmen ein Gewinninteresse, so dass auch der Bedeutung der Profitabilität zugunsten der Dienstleistungserbringer kein sinnvoller Aussagegehalt beigemessen werden kann. Keiner der möglichen Bedeutungen kann daher eine Sachausage entnommen werden.

In Bezug auf die von der Beschwerdeführerin in Klasse 35 beanspruchten Werbedienstleistungen, nämlich "Werbung, Werbung für medizinische Geräte für Körperübungen und Krankengymnastik, Physiotherapie und Rehabilitation; Werbung für Kraft- und Trainingsgeräte, Fitnessgeräte sowie Bodybuilding-Geräte; Werbung für Dienstleistungen eines Fitnessstudios, insbesondere Trainingskonzepte; Werbung für Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen", erschließt sich der Bedeutungsgehalt der angemeldeten Wortfolge, wie bereits dargelegt, nicht eindeutig. Insbesondere gibt sie weder die Art des Mediums noch die Branche an, auf welche die Werbedienstleistungen bezogen sind (BGH a. a. O. Rdnr. 24 – My World).

Die sloganartige Bezeichnung eignet sich auch nicht als beschreibender Hinweis auf den Gegenstand der ferner noch beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 41, nämlich "Betrieb von Sportanlagen/Fitnessstudios; Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen", so dass ihr nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann.

2. Wegen der fehlenden Eignung zur Beschreibung der jetzt noch beanspruchten Dienstleistungen kann bei der angemeldeten Wortfolge auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.
3. Diese Entscheidung steht auch nicht im Widerspruch zu den drei ablehnenden Entscheidungen des DPMA hinsichtlich der drei Wortmarken "Just for me" (39849815.6) und "JUST FOR ME" (30364350.1 u. 30117254.4), weil

diese nur für **Waren** im Nahrungsmittel- (Klassen 29 u. 30) und Körperpflegebereich (Klasse 3) angemeldet wurden. Die wortgetreu in die deutsche Sprache übersetzte Wortmarke "Nur für MICH" (30514553.3), welche vom DPMA ebenfalls nicht eingetragen wurde, bezog sich auf **andere** Dienstleistungen, nämlich Finanz-, Telekommunikations- und Forschungsdienstleistungen sowie Dienstleistungen der Computerbranche (Klassen 36, 38 und 42).

Grabrucker

Dr. Kortbein

Kortge

Hu