



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 504/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 062 894.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Juni 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Lächeln schenken

ist am 30. September 2009 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 41 angemeldet worden.

Klasse 9: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Datenträger aller Art mit und ohne Daten; elektronische Publikationen (herunterladbar); Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Computersoftware;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, insbesondere Kalender, Bücher, Notizbücher, Postkarten, Glückwunschkarten, Lesezeichen; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten;

Klasse 41: Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten), Online-

Publikationen von Druckereierzeugnissen (auch in elektronischer Form), ausgenommen für Werbezwecke.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, hat diese unter der Nummer 30 2008 062 894.4 geführte Anmeldung nach vorheriger Beanstandung mit Beschluss vom 12. März 2010 zurückgewiesen.

Aus Sicht der Markenstelle ist die angemeldete Marke sowohl nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig. Lächeln sei eine im privaten wie im Berufsleben nicht unwichtige Verhaltensweise, z. B. im Verkauf, im Vertrieb, in der Promotion, in visuellen Medien. Das (passende) Lächeln könne antrainiert werden. Die Bezeichnung "Lächeln schenken" könne ausagen, dass bei den beanspruchten Dienstleistungen "Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung" das Lächeln geübt werde. Auch sei diese Wortfolge in Bezug auf einen Teil der beanspruchten Waren der Klasse 9, die meisten Waren der Klasse 16 sowie die beanspruchte Dienstleistung "Online-Publikationen von Druckereierzeugnissen (auch in elektronischer Form)" beschreibend. Ferner stelle sie im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren und Dienstleistungen, auch soweit sie insoweit nicht unmittelbar beschreibend sein sollte, eine verkehrübliche Anpreisung bzw. eine Werbeaussage allgemeiner Art dar. "Lächeln" sei ein in der Werbung gerne verwendetes Wort. Die Wortfolge "lächeln schenken" werde intensiv benutzt, so dass insoweit schon von einem feststehenden Begriff gesprochen werden könne. Diese Wortfolge sei daher als betrieblicher Herkunftshinweis nicht geeignet und zudem freihaltebedürftig.

Nach Auffassung der Anmelderin stehen der angemeldeten Wortfolge keine Schutzhindernisse entgegen. Diese Wortfolge weise keinen beschreibenden Begriffsinhalt auf. In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 sei die gegenteilige Auffassung der Markenstelle wenig realitätsnah. Es würden insbe-

sondere keine Kurse angeboten, in welchen ein Lächeln trainiert werde. Auch in Bezug auf die weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen weise die angemeldete Wortfolge keine beschreibende Bedeutung auf. Im Übrigen sei diese Wortfolge auch als betrieblicher Herkunftshinweis geeignet. An Werbeslogans dürften hinsichtlich der markenrechtlichen Unterscheidungskraft keine strengeren Anforderungen gestellt werden als es bei anderen Wortmarken der Fall sei; insoweit sei auch kein besonderer Phantasieüberschuss, keine Eigentümlichkeit und keine Originalität der Wortfolge zu fordern. Die Wortfolge "Lächeln schenken" sei mehrdeutig, präge sich unmittelbar und schnell beim Durchschnittsverbraucher ein und weise keinen direkten Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf. Ein Allgemeininteresse, aufgrund dessen die Eignung der angemeldeten Wortfolge als betrieblicher Herkunftshinweis ausgeschlossen werden könne, sei nicht ersichtlich, so dass diese Wortfolge gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterscheidungskräftig sei. Es könne daher auch nicht von einem Freihaltebedürfnis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgegangen werden, zumal die Markenstelle hierfür keine Belege und auch keine Anhaltspunkte dafür ermittelt habe, dass es ein aktuelles oder zukünftiges Freihaltebedürfnis in Bezug auf diese Wortfolge gebe. Vielmehr belegten vergleichbare Markeneintragungen wie z. B. "Ihrem Lächeln zu Liebe" (Nr. 30 2008 018 843), "ein Lächeln verschenken" (Nr. 304 33 797), "ein Lächeln schenken" (Nr. 306 47 542) oder auch "Werbung schenken" (Nr. 306 64 265) die Schutzfähigkeit der vorliegend angemeldeten Wortfolge.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. März 2010 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft, aber unbegründet. Die angemeldete Wortfolge weist entgegen der Auffassung der Anmelderin keine Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 - "Henkel"; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 - "FUSSBALL WM 2006"). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, 854, Tz. 19 - "FUSSBALL WM 2006"; EuGH GRUR 2004, 674, 678, Tz. 86 - "Postkantoor"). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006, a. a. O.). Sie kann aus anderen Gründen auch solchen Angaben fehlen, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache bestehen, wobei diese Wörter - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden, so dass

ihnen also auch ohne unmittelbar beschreibenden Bezug zu den konkret beanspruchten Produkten nicht die Eignung zukommt, diese Produkte ihrer betrieblichen Herkunft nach zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Tz. 60 - Libertel). Dementsprechend hat der EuGH mehrfach eine strenge und vollständige, nicht auf ein Mindestmaß beschränkte Prüfung von absoluten Schutzhindernissen angemahnt, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2003, 606, Tz. 59 - Libertel; GRUR 2004, 674, Tz. 45 - Postkantoor; GRUR 2004, 1027, Tz. 45 - Das Prinzip der Bequemlichkeit). Auch der BGH hat klargestellt, dass nicht nur eine summarische Prüfung erfolgen darf; vielmehr sind die Gesichtspunkte umfassend zu würdigen, wobei im Rahmen der strengen und umfassenden Prüfung zu berücksichtigen ist, dass auch eine geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2009, 949, Tz. 11 - My World).

Schlagwortartige Wortfolgen - wie die vorliegend als Marke angemeldete Wortfolge "Lächeln schenken" - sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortmarken zu behandeln. Sie unterliegen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und müssen insbesondere keine zusätzliche Originalität aufweisen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8, Rdn. 143 m. w. N.). Allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan oder sonstige schlagwortartige Wortfolge wahrgenommen wird, reicht - für sich gesehen - nicht aus, um die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Es ist auch nicht erforderlich, dass Slogans oder schlagwortartige Wortfolgen einen

selbständig kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phantasievollen Überschuss aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Ferner kann selbst dann, wenn die jeweilige Marke zugleich oder sogar in erster Linie als Werbeslogan oder – Schlagwort aufgefasst wird, deren Schutzfähigkeit in Betracht kommen, sofern sie zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgefasst wird (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 45 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK).

Schlagwortartige Wortfolgen unterliegen aber auch keinen geringeren Schutzvoraussetzungen. So ist auch bei diesen die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn - wie bei anderen Markenkategorien auch - ein zumindest enger beschreibender Bezug im eingangs dargelegten Sinn hinsichtlich der jeweils konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen vorliegt, oder es sich um eine Angabe handelt, welche aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache besteht, wobei diese Wörter - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans oder schlagwortartigen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn diese eine bloße Werbefunktion ausüben - diese kann z. B. darin bestehen, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen - es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Tz. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Diese Grundsätze werden durch die Entscheidung des EuGH in GRUR 2010, 228 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK nicht entscheidend modifiziert. Auch wenn allein aus der Tatsache, dass es sich bei dem jeweiligen Zeichen um einen Werbeslogan oder um eine schlagwortartige Wortfolge handelt, nicht

auf die fehlende Schutzfähigkeit dieses Zeichens geschlossen werden kann, so setzt die Bejahung der Unterscheidungskraft unverändert voraus, dass das Zeichen geeignet sein muss, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die jeweilige Marke nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 57 – VORSPRUNG DURCH TECHNIK).

Ausgehend von diesen Grundsätzen fehlt der vorliegend angemeldeten Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 41 jegliche Unterscheidungskraft. Die Wortfolge "Lächeln schenken" besteht aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache und umschreibt, worauf die Markenstelle zutreffend hinweist, eine im privaten wie auch im beruflichen oder ansonsten öffentlichen Bereich wichtige Verhaltensweise, um etwa im Zusammenhang mit Vertrieb oder Promotion andere Menschen für sich zu gewinnen und auch gewogen zu machen. Aus den von der Markenstelle recherchierten Fundstellen ergibt sich ferner, dass diese Wortfolge auch und gerade im sozialen Zusammenleben für Handlungen und Verhaltensweisen steht, mit welchen Menschen in Problemsituationen Beistand oder zumindest eine menschliche Hilfestellung geleistet wird (vgl. insbes. die Fundstellen zu den Themen "(Armen) Kindern ein Lächeln schenken" in der von der Markenstelle durchgeführten Google-Recherche; Bl. 24/25 der Patentamtsakten).

Solche Verhaltensweisen und Aktionen können Gegenstand der in der Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen sein, so z. B. bei Unterhaltungsveranstaltungen sportlichen und kulturellen Aktivitäten zugunsten benachteiligter

Menschen, mit denen diesen Menschen "ein Lächeln geschenkt" werden soll. Sie können aber auch in Maßnahmen der Erziehung und Ausbildung einfließen und Thema von Online-Publikationen von Druckereierzeugnissen und damit auch Gegenstand der Dienstleistungen eines Verlags. Gleiches gilt auch in Bezug auf die Druckereierzeugnisse und hierfür verwendete Materialien umfassenden und vorliegend beanspruchten Waren der Klasse 16, sowie die beanspruchten elektronischen Publikationen und dafür verwendeten Geräte und Software der Klasse 9. In Bezug auf all diese Waren und Dienstleistungen werden die von diesen Waren und Dienstleistungen angesprochenen breiten Verkehrskreise in der Wortfolge "Lächeln schenken" keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern einen Sachhinweis auf Gegenstand, Themen oder Verwendungszweck dieser Waren und Dienstleistungen erblicken.

Außerdem stellt die angemeldete Wortfolge im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine anpreisende und typisch werbende Botschaft dahingehend dar, dass mit dem Erwerb dieser Waren bzw. mit der Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen - in welcher Form auch immer - ein "Lächeln geschenkt wird". Dies kann durch die Qualität, den günstigen Preis oder die besondere Art des Produkts - etwa bei Büchern, Kalendern oder Postkarten durch einen originellen und humorvollen Inhalt oder eine entsprechende Gestaltung - erfolgen. Dabei kann das "Lächeln" des Erwerbers selbst gemeint sein oder auch die Eignung der vorgenannten Produkte als ein Geschenk, das beim Beschenkten ein "Lächeln" erzeugt.

Auch wenn die angemeldete Wortfolge im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen gewissen Interpretationsspielraum eröffnen mag, so gehen doch alle Interpretationsmöglichkeiten in die gleiche Richtung. Mithin kann vorliegend auch nicht von einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit ausgegangen werden.

2. Soweit die Markeninhaberin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen verwiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Zwar sind bestehende Markeneintragungen zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies hat der EuGH mehrfach und auf ein dahingehend gerichtetes Vorabentscheidungsersuchen nochmals ausdrücklich bestätigt (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47 - 51 - BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42 - 44 - Postkantor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 - Henkel). Dies entspricht auch der ständigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2008, 1093, Tz. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausführlicher Begründung und mit zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen). Mehrere Senate des BPatG, u. a. auch der erkennende Senat, haben sich zur Frage der Voreintragungen intensiv auseinandergesetzt (vgl. dazu GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt), wobei in diesen Entscheidungen teilweise darauf hingewiesen wird, dass sich auch Äußerungen zur Schutzfähigkeit von im Register eingetragenen Marken verbieten, weil diese Marken durch ihre Nennung nicht verfahrensgegenständlich werden und deren Inhaber nach den markenrechtlichen Verfahrensbestimmungen nicht am Verfahren beteiligt werden können. Die Entscheidung zur Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

3. Ob auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt ist, kann nach alledem dahingestellt bleiben.
4. Einer mündlichen Verhandlung bedurfte es nicht. Die Anmelderin hat einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht gestellt (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Eine mündliche Verhandlung war auch aus anderen Gründen nicht angezeigt, zumal der vorliegende Fall keine tatsächlichen oder rechtlichen Fragen aufgeworfen hat, zu deren Klärung eine mündliche Verhandlung erforderlich gewesen wäre (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Hu