



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 544/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. Mai 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 073 069.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Mai 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Richterin Grote-Bittner

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

GIB DIR DEN KICK

ist am 9. Dezember 2009 für die Waren der Klasse 30

Süßwaren, Kaugummi, Bubble Gum, Bonbons, Minzpastillen,
Drops und Lutschpastillen,

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2009 073 069.5 geführte Anmeldung nach vorheriger Beanstandung in einem Beschluss durch einen Beamten des gehobenen Dienstes zurückgewiesen.

Sie hält die angemeldete Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren wegen fehlender Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für nicht schutzfähig. Bei der angemeldete Wortfolge handele es sich um einen grammatikalisch korrekt gebildeten und allgemein verständlichen Spruch. "GIB DIR DEN KICK" stelle eine Art Aufruf dar und enthalte die Aussage, dass die so bezeichneten Waren dem Konsumenten einen Leistungsschub, nämlich einen "KICK", ge-

ben könnten. Insbesondere Zucker und Zuckerwaren eigneten sich für einen Leistungsanstoß oder "KICK", der sich energetisch auswirken könne. So könnten Süßwaren, Kaugummi, Bubble Gum, Bonbons, Minzpastillen, Drops und Lutschpastillen einen besonderen Geschmack haben und dem Verbraucher damit einen besonderen Eindruck, Anstoß oder eben "KICK" geben. Die Wortfolge weise demnach auf eine Produkteigenschaft hin und eigne sich zugleich allgemein zum werblichen und konsumanreizenden Einsatz im Handel. In Anbetracht seiner produktbezogenen Aussage werde der angesprochene Verkehr in "GIB DIR DEN KICK" daher keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen erkennen. Die vorliegende Anmeldung sei aus verschiedenen Gründen nicht mit den von der Anmelderin genannten Voreintragungen vergleichbar und daher nicht in gleicher Weise zu beurteilen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie hält die angemeldete Wortfolge für schutzfähig, da ihr entgegen der Auffassung der Markenstelle Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zukomme. Es genüge nämlich bereits ein geringes Maß an Unterscheidungskraft. Solchen Zeichen, die als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren verwendet werden könnten, würde nämlich nicht schon wegen der Eignung zu einer solchen Verwendung die Unterscheidungskraft fehlen. Außerdem unterlägen Werbeslogans keinen strengeren Schutzvoraussetzungen als andere Wortzeichen. Hiervon ausgehend sei die angemeldeten Wortfolge als unterscheidungskräftig anzusehen. "GIB DIR DEN KICK" sei vieldeutig interpretierbar und lasse einen beschreibenden Zusammenhang zu den beanspruchten Waren nicht ohne weiteres Nachdenken erkennen. Eine google-Recherche habe für den Begriff "kick" und die Wortfolge "Gib dir den Kick" mehrere Bedeutungen ergeben, die jedoch jeweils in keinerlei konkretem oder ohne weiteres nachvollziehbarem Zusammenhang mit Süßwaren, insbesondere Kaugummi, und deren Verzehr stünden. Überwiegend würde der Begriff bzw. die Wortfolge im Zusammenhang mit Fußball verwendet, so dass es nahe liege, dass der Verbraucher

"kick" in erster Linie mit Fußball in Verbindung bringe. Vereinzelt werde die Wortfolge im Zusammenhang mit Adrenalin auslösenden Ereignissen bzw. Erlebnissen wie Fallschirmspringen, Bungeejumping, Rennautofahren usw. eingesetzt. Welcher konkrete Adrenalin auslösende Kick bei dem Verzehr von Süßwaren oder Kaugummi hervorgerufen werde, sei aber nicht erkennbar und daher auch von der Markenstelle offen gelassen worden. Die Mehrdeutigkeit der angemeldeten Wortfolge führe dazu, dass der Verbraucher erst einen Denkprozess absolvieren müsse, um eine Sachaussage im Zusammenhang mit Süßwaren oder Kaugummis erkennen zu können. Die Produkte, für die sie vorliegend Schutz beanspruche, könnten zudem auch nicht einen Adrenalin auslösenden Nervenkitzel hervorrufen. Ein etwaiger Sinngehalt der Wortfolge bliebe also vage, jedenfalls sei nicht erkennbar, auf welche Weise die Produkte konkret einen "KICK" bieten könnten, welche Geschmacksrichtung beispielsweise offeriert würde. Daher sei die angemeldete Bezeichnung hinreichend phantasievoll, überraschend und damit merkfähig. Mangels produktbezogenen Sinngehaltes bestehe auch kein Freihaltebedürfnis an der angemeldeten Wortfolge. Schließlich verweist die Anmelderin noch auf Voreintragungen wie u. a. "Süßer Kick", "Schleck den Kick", "Ultimativer Kick", "KICK & FUN".

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Mai 2011 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin nebst Anlagen sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

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

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, 429 f., Tz. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, 854, 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 GRUR 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.).

Schlagwortartige Wortfolgen, wie die hier vorliegende Markenmeldung "GIB DIR DEN KICK", unterliegen weder strengeren noch geringeren, sondern den gleichen Schutzvoraussetzungen wie andere Wortmarken. Einerseits reicht allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird, - 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 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 Wortfolge zugleich oder sogar in erster Linie als Werbeslogan 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). Andererseits ist auch bei schlagwortartigen Wortfolgen die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn - wie bei anderen Markenkategorien auch - ein zumindest enger beschreibender Bezug im eingangs dargelegten Sinn zu den jeweils konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen vorliegt. 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 - z. B. im Sinne einer Anpreisung der Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen - 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 danach 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). Letzteres 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; s. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8, Rdn. 177).

Ausgehend hiervon weist die angemeldete Wortfolge "GIB DIR DEN KICK", die aus drei gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache und einem vierten Begriff gebildet ist, der aus dem Englischen kommt und Eingang in die deutsche Umgangssprache gefunden hat, keine Unterscheidungskraft auf. "GIB DIR DEN KICK" stellt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren einen Kaufappell dar, nämlich die Aufforderung sich die anregende oder berauschende Wirkung und damit das besondere Erlebnis, das mit der Konsumierung bzw. dem Genuss der so beworbenen Produkte verbunden ist, durch den Kauf der Produkte zu verschaffen. Der englische Begriff "KICK", der wörtlich mit [Fuß]Tritt, Stoß übersetzt wird, hat umgangssprachlich die Bedeutung von "anregende oder berauschende Wirkung" (vgl. Langenscheid Muret-Sanders, Großwörterbuch Englisch, 2010, die Unterlagen wurden der Anmelderin als Anlage 1 mit dem Ladungshinweis des Senats vom 11. April 2012 übersandt, Bl. 80 - 81 d. A.). In dem letztgenannten Sinne hat das Wort "KICK" auch Eingang in die deutsche Umgangssprache gefunden (s. Ehmman, oberaffengeil, Neues Lexikon der Jugendsprache 1996, die Unterlagen wurden der Anmelderin als Anlage 2 mit dem Ladungshinweis des Senats vom 11. April 2012 übersandt, Bl. 82 - 83 d. A.) Der Begriff "KICK" wird in der angemeldeten Wortkombination (vgl. google-Recherche, s. dazu die der Anmelderin als Anlage 3 mit dem Ladungshinweis des Senats vom 11. April 2012 übersandte Unterlage, Bl. 84 d. A.) oder in der bedeutungsgleichen Wortfolge "Hol dir den Kick" häufig verwendet (vgl. google-Recherche, s. dazu die der Anmelderin als Anlage 4 mit dem Ladungshinweis des Senats vom 11. April 2012 übersandte Unterlage, Bl. 85 d. A.). Der angemeldete Slogan wird dabei entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht nur im Zusammenhang mit dem "Fußballspiel" verwendet, sondern in verschiedenen Zusammenhängen, um auf eine anregende oder berauschende Wirkung aufmerksam zu machen (s. die von der Anmelderin selbst vorgelegte google-Recherche, Anlage 1 zum Schriftsatz vom 25. Oktober 2011 (Bl. 54 - 60 d. A.); siehe außerdem dazu nur beispielhaft auch Ergebnisse einer weiteren google-Recherche, die der Anmelderin als Anlage 5 mit dem Ladungshinweis des Senats vom 11. April 2012 übersandt wurden, Bl. 86 - 91 d. A.), wobei

auch der Lebensmittelbereich erfasst wird (s. die der Anmelderin als Anlage 6 mit der Ladungsverfügung vom 11. April 2012 übersandte Unterlage, Bl. 92 d. A.).

Danach handelt es sich bei "GIB DIR DEN KICK" um einen allgemeinen bzw. für zahlreiche Produkte einsetzbaren Werbeslogan, in dem der Verkehr keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennt. Vielmehr wird der Verbraucher im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren die angemeldete Wortfolge lediglich als produktanpreisende Aussage in dem Sinne wahrnehmen, dass der Genuss der so beworbenen Waren eine anregende oder berauschende Wirkung haben und ein besonderes Erlebnis verschaffen kann, sei es durch spezielle Inhaltsstoffe, Geschmacksrichtungen oder -kombinationen. In diesem produktbeschreibenden Sinne, der sich dem Verbraucher im maßgeblichen Warenezusammenhang auch ohne analysierenden Gedankenschritte sofort erschließt, verwendet die Anmelderin den Begriff "Kick" selbst bereits in ihrer Produktwerbung für Kaugummi (s. Webseite der Anmelderin, die der Anmelderin mit Ladungshinweis des Senats vom 11. April 2012 als Anlage 7 übersandte Unterlagen, Bl. 93 d. A.). In gleicher Weise stellt die Wortfolge für die weiteren Anmeldewaren eine entsprechende produktbezogene Werbeaussage dar. Dabei ist es entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht erforderlich, dass der Verbraucher sich konkrete Vorstellung macht, in welcher Art und Weise diese Wirkung erzielt wird, sei es durch besondere Inhaltsstoffe, spezielle Geschmacksrichtungen oder -kombinationen. Der Verkehr soll durch die angemeldete Wortfolge neugierig gemacht werden, wie diese Wirkung bzw. der "Kick" erzielt wird. Nicht zuletzt besteht auch hierin der beabsichtigte Werbeeffect. Da der angemeldeten Wortfolge in Bezug auf alle mit der Anmeldung beanspruchten Waren der Klasse 30 die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, hätte eine Beschränkung auf die Waren "Kaugummi, Minzpastillen", die die Anmeldevertreterin in der mündlichen Verhandlung in Erwägung gezogen hatte, zu keinem anderen Ergebnis geführt.

Soweit sich die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen bezieht, ist auf die dazu ergangene und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl.

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 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 - Henkel), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093, Tz. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zur fehlenden Bindungswirkung von Voreintragungen zu verweisen. Inzwischen ist auch klargestellt, dass es keinen wesentlichen Verfahrensmangel i. S. v. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG darstellt, wenn die Markenstelle zur Eintragung ähnlicher Zeichen nicht im Einzelnen Gründe für eine differenzierte Beurteilung angibt und nicht dargelegt, dass sie die Voreintragungen für rechtswidrig hält (BGH MarkenR 2011, 68 - SUPERgirl; vgl. auch die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 ff- Linuxwerkstatt).

Knoll

Richter Metternich ist urlaubsbedingt abwesend und kann deshalb nicht unterschreiben.

Grote-Bittner

Knoll

Hu