



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 504/11

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
19. Februar 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 074 497.9

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Februar 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 21. November 2008 hat die Anmelderin die Angabe

Mit Sicherheit einen Schritt voraus

als Wortmarke angemeldet für folgende Waren:

„Klasse 6: Baumaterialien aus Metall; Schlosserwaren; Türbeschläge aus Metall; Türen aus Metall; Türfeststeller aus Metall; Türfüllungen aus Metall; Türgriffe aus Metall; Türklingeln, nicht elektrische; Türklopfer; Türöffner, nicht elektrische; Türrahmen und -stöcke aus Metall; Türriegel; Türrollen; Türschließer, nicht elektrische; Riegel für Schlösser; Schlösser aus Metall, ausgenommen elektrische; Sicherheitsschlösser aus Metall, ausgenommen elektrische; Türsicherungen, soweit in Klasse 6 enthalten; Fenstersicherungen, soweit in Klasse 6 enthalten; Fensterbeschläge aus Metall, Schlüssel; Fensterverschlüsse, soweit in Klasse 6 enthalten; Türverschlüsse, soweit in Klasse 6 enthalten; Vorlegestangen, soweit in Klasse 6 enthalten; Einsteller (Fenster- und Türfeststeller); Riegel für Schlösser; Riegelheber, soweit in Klasse 6 enthalten; Schlosssicherungen, soweit in Klasse 6 enthalten; Drehkreuze (Drehtüren) (nicht automatisch); Briefkästen aus Metall; Briefkastenanlagen aus Metall;

Klasse 9: Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; mechanische und mechatronische Verriegelungs- und Steuerelemente auf dem Tür- und Verschlusssektor; Türöffner, elektrische; Türschließer, elektrische; elektrische Schlösser; Drehkreuze

(Drehtüren) (automatisch); Türgucker; Türklingeln, elektrische; Magnete; Magnetkarten; Magnetplatten; Magnetbänder; Identifikationskarten, magnetische; codierte Identifikationsarmbänder, magnetisch; Entmagnetisiergeräte für Magnetbänder; Feststellanlagen für Brand- und Rauchschutztüren, soweit in Klasse 9 enthalten; Rauch- und Wärmedetektoren; Diebstahlalarmanlagen (elektrisch); Sprechanlagen; elektrische Schließanlagen, elektrische Schließgeräte, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere mit biometrischem Sensor; Zutritt-Kontrollsysteme; Computerprogramme und Software; Magnetschlösser;

Klasse 19: Baumaterialien und -elemente, nicht aus Metall; Flügeltüren, nicht aus Metall; Türen, nicht aus Metall; Türfüllungen, nicht aus Metall; Türrahmen und -stöcke, nicht aus Metall, Briefkästen aus Mauerwerk; Briefkastenanlagen aus Mauerwerk;

Klasse 20: Türbeschläge, nicht aus Metall; Türgriffe, nicht aus Metall; Türriegel, nicht aus Metall; Fensterbeschläge, nicht aus Metall; Sicherheitsschlösser nicht aus Metall, ausgenommen elektrische; Türsicherungen, soweit in Klasse 20 enthalten; Fenstersicherungen, soweit in Klasse 20 enthalten; Fensterbeschläge, nicht aus Metall; Fensterbeschlüsse, soweit in Klasse 20 enthalten; Türverschlüsse, soweit in Klasse 20 enthalten; Vorlegestangen, soweit in Klasse 20 enthalten; Einsteller (Fenster- und Türfeststeller) nicht aus Metall; Riegelheber, soweit in Klasse 20 enthalten; Schlosssicherungen, soweit in Klasse 20 enthalten; Briefkästen weder aus Metall, noch aus Mauerwerk; Briefkastenanlagen weder aus Metall, noch aus Mauerwerk;

Klasse 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit folgenden Waren:

Baumaterialien aus Metall; Schlosserwaren; Türbeschläge aus Metall; Türen aus Metall; Türfeststeller aus Metall; Türfüllungen aus Metall; Türgriffe aus Metall; Türklingeln, nicht elektrische; Türklopfer; Türöffner, nicht elektrische; Türrahmen und -stöcke aus Metall; Türriegel; Türrollen; Türschließer, nicht elektrische; Riegel für Schlösser; Schlösser aus Metall, ausgenommen elektrische; Sicherheitsschlösser; Türsicherungen; Fenstersicherungen; Magnetschlösser; Fensterbeschläge aus Metall; Schlüssel; Fensterverschlüsse; Türverschlüsse; Vorlegestangen; Einsteller (Fenster- und Türfeststeller); Riegel für Schlösser; Riegelheber; Schlosssicherungen; Türsicherungen; Drehkreuze (Drehtüren) (nicht automatisch); Briefkästen; Briefkastenanlagen; hydraulische Türöffner und -schließer (Maschinenteile); pneumatische Türöffner und -schließer (Maschinenteile); Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; mechanische und mechatronische Verriegelungs- und Steuerelemente auf dem Tür- und Verschlusssektor; Türöffner, elektrische; Türschließer, elektrische; elektrische Schlösser; Drehkreuze (Drehtüren) (automatisch); Türgucker; Türklingeln, elektrische; Magnete; Magnetkarten; Magnetplatten; Magnetbänder; Identifikationskarten, magnetische; codierte Identifikationsarmbänder, magnetisch; Entmagnetisiergeräte für Magnetbänder; Rauch- und Wärmedetektoren; Diebstahlalarmanlagen (elektrisch); Sprechanlagen; Schließanlagen, Verschlusssysteme, insbesondere mit biometrischem Sensor; Zutritt-Kontrollsysteme; Computerprogramme und Software; Baumaterialien und -elemente, nicht aus Metall; Flügeltüren, nicht aus Metall; Türen, nicht aus Metall; Türfüllungen, nicht aus Metall; Türrahmen und -stöcke, nicht aus Metall, Türbeschläge, nicht

aus Metall; Türgriffe, nicht aus Metall; Türriegel, nicht aus Metall; Fensterbeschläge, nicht aus Metall;

Klasse 37: Installation und Montage, Reparatur und Instandhaltung von Tür- und Beschlagteilen, mechanischen und elektronischen Bauteilen sowie mechanischen und mechatronischen Verriegelungs- und Steuerelementen auf dem Tür- und Verschlusssektor, insbesondere von Schlosserwaren, Türbeschlägen aus Metall, Türen aus Metall, Türfeststeller aus Metall, Türfüllungen aus Metall, Türgriffe aus Metall, nicht elektrische Türklingeln, Türklopfer, nicht elektrische Türöffner, Türrahmen und -stöcke aus Metall, Türriegel, Türrollen, nicht elektrische Türschließer, Riegel für Schlösser, nicht elektrische Schlösser aus Metall, Sicherheitsschlösser, Türsicherungen, Fenstersicherungen, Magnetschlösser, Fensterbeschläge aus Metall, Schlüssel, Fensterverschlüsse, Türverschlüsse, Vorlegestangen, Einsteller (Fenster- und Türfeststeller), Riegel für Schlösser, Riegelheber, Schlosssicherungen, Türsicherungen, Drehkreuze (Drehtüren) (nicht automatisch), Briefkästen, Briefkastenanlagen, hydraulische Türöffner und -schließer (Maschinenteile), pneumatische Türöffner und -schließer (Maschinenteile), Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, mechanische und mechatronische Verriegelungs- und Steuerelemente auf dem Tür- und Verschlusssektor, elektrische Türöffner, elektrische Türschließer, elektrische Schlösser, Drehkreuze (Drehtüren) (automatisch), Türgucker, elektrische Türklingeln, Magnete, Magnetkarten, Magnetplatten, Magnetbänder, magnetische Identifikationskarten, codierte magnetische Identifikationsarmbänder, Entmagnetisiergeräte für Magnetbänder, Rauch- und Wärmedetektoren, Diebstahlalarmanlagen

(elektrisch), Sprechanlagen, Schließanlagen, Verschlusssysteme, insbesondere mit biometrischem Sensor, Zutritt-Kontrollsysteme, Baumaterialien und -elemente, nicht aus Metall, Flügeltüren, nicht aus Metall, Türen, nicht aus Metall, Türfüllungen, nicht aus Metall, Türrahmen und -stöcke, nicht aus Metall, Türbeschläge, nicht aus Metall, Türgriffe, nicht aus Metall, Türriegel, nicht aus Metall, Fensterbeschläge, nicht aus Metall;

Klasse 42: Entwicklung, Konstruktion, Konzeption, Projektierung und Planung im Bereich der Sicherheitstechnik, insbesondere von Sicherheitssystemen, Schließsystemen, Schließanlagen, Zutrittslösungen, Verriegelungen, mechanischen und mechatronischen Verriegelungs- und Steuerelementen insbesondere im Tür- und Verschlusssektor; Computerhard- und -softwareberatung; Dienstleistungen eines Softwareprogrammierers; EDV-Beratung; Installation, Wartung und Pflege von Software; Erstellung, Entwicklung und Design von Computerprogrammen und Software“.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hat nach vorheriger Beanstandung, der Anmeldung stünden die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen, mit Beschluss vom 12. Oktober 2011 die Markenmeldung zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die angemeldete Wortfolge „Mit Sicherheit einen Schritt voraus“ habe in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft. Es handele sich um eine sprachübliche leicht erfassbare und ohne Mühe verständlichen Hinweis darauf, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der Sicherheitstechnik bestimmt und geeignet seien, dem Abnehmer bzw. Inanspruchnehmer ein

den normalen Sicherheitsstandard übersteigendes Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Die Wortfolge sei branchenübergreifend werbeüblich und werde vom Publikum als sachbezogene Aussage und nicht als Hinweis auf die Herkunft dieser Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb angesehen.

Hiergegen hat die Anmelderin am 1. Dezember 2010 eingelegt.

Zur Begründung der Beschwerde führt sie aus, dass die sloganartige Wortfolge mehrdeutig, originell und interpretationsbedürftig sei, dies mache die Angabe leicht merkfähig und unterscheidungskräftig. Zumindest für Waren und/oder Dienstleistungen, die keinen Bezug zu Sicherheitstechnik hätten, sei die Wortfolge auch überraschend und merkfähig.

Die Anmelderin hat beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 22. Oktober 2011 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG statthafte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil einer Eintragung der angemeldeten Marke das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, denn das angemeldete Zeichen ist für die angemeldeten Waren beschreibend und steht zu sämtlichen beanspruchten Dienstleistungen in einem engen beschreibenden Zusammenhang, es ist deshalb nicht unterscheidungskräftig. Die Marken-

stelle hat die Anmeldung daher zu Recht nach § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

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. EuGH, GRUR 2004, 428, 429 f., Rn. 30, 31 - *Henkel*; BGH, GRUR 2012, 1143 (Rn. 7) - *Starsat*). Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortmarken zu behandeln. Sie unterliegen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und müssen insbesondere keine zusätzliche Originalität aufweisen. Allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan verstanden wird, reicht - für sich gesehen - nicht aus, um die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 (Rn. 44) - *VORSPRUNG DURCH TECHNIK*). Entscheidend ist, ob die Marke zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen wahrgenommen wird (EuGH GRUR 2010, 228 (Rn. 45) - *VORSPRUNG DURCH TECHNIK*, GRUR Int. 2011, 255, 257 (Rn. 52) - *BEST BUY*, GRUR Int. 2012, 914, 916 (Rn. 29) - *Wir machen das Besondere einfach*).

Wie bei anderen Markenkategorien auch, ist bei Slogans die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft allerdings zu verneinen, sofern der Verkehr einer Bezeichnung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (BGH 2006, 850, 854, Rn. 19 - *FUSSBALL WM 2006*; EuGH GRUR 2004, 674, 678, Rn. 86 - *Postkantoor*). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft 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 GRUR 2012, 1143, 1144 (Rn. 9) – *Starsat*; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 17 - *FUSSBALL WM 2006*).

Gemessen an diesen Voraussetzungen hat die Wortfolge „Mit Sicherheit einen Schritt voraus“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft, weil die Marke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen entweder beschreibend ist oder jedenfalls in einem engen beschreibenden Bezug zu ihnen steht.

Die Wortfolge „einen Schritt voraus sein“ ist eine feststehende Redewendung der deutschen Sprache mit der Bedeutung „einen (Schritt) Vorsprung haben, (ein Stück) vor jemanden sein“, die, wie bereits die Markenstelle anhand zahlreicher Fundstellen belegt hat, in verschiedenen Zusammenhängen verwendet wird. Sie besagt, dass die mit der Angabe gekennzeichneten Waren mit Gewissheit (= Sicherheit, vgl. Duden Deutsches Universalwörterbuch, 2011, 7. Aufl., S. 1601) hohen Anforderungen in Bezug auf ihren jeweiligen Einsatzbereich entsprechen, auf neuestem Stand sind und deshalb einen technischen Vorsprung haben. Der Begriff „Sicherheit“ bedeutet darüber hinaus auch Schutz vor Gefahr. Die beanspruchten Waren können auf verschiedene Weise, z. B. durch mechanische oder elektronische Maßnahmen dazu beitragen, den Schutz vor Gefahr zu gewährleisten. Sie können auch gegen unterschiedliche Gefahr eingesetzt werden, beispielsweise gegen unbefugten Zutritt und/oder Diebstahl, Feuergefahr oder vor Gefahren im IT-Bereich schützen. Die angemeldete Angabe „Mit Sicherheit einen Schritt voraus“ hat deshalb im Bereich der Sicherheitstechnik und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die allesamt in unterschiedlichen Bereichen der Sicherheit dienen oder sich mit dem Handel mit entsprechenden Waren, der Montage oder Entwicklung solcher Technik befassen, nicht nur einen werblich anpreisenden, sondern vorrangig einen (qualitäts-)beschreibenden Inhalt.

Aufgrund dieser Bedeutung besitzt die angemeldete Wortfolge keine Eignung, als Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren aus einem bestimmten Unternehmen zu dienen. Sie beschreibt vielmehr ausschließlich in Form einer leicht und unmittelbar verständlichen Sachaussage eine Bestimmung i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG der Waren, die deshalb vom Verkehr nur als Hinweis auf dieses Merkmal, nämlich als Hinweis auf den Einsatzzweck aufgefasst wird, aber nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Herkunftsunternehmen.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin reicht es für die Unterscheidungskraft auch nicht aus, dass die Aussage der Wortfolge „Mit Sicherheit einen Schritt voraus“ mehrdeutig ist. Beschreibende Angaben fehlt die notwendige Unterscheidungskraft auch dann, wenn sie jedenfalls mit einer der möglichen Bedeutungen die beanspruchten Waren beschreiben, unabhängig davon ob sie noch andere, nicht beschreibende Bedeutungen haben (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 33–36) - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 38, 42) - BIOMILD; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 57) - Postkantoor; BGH GRUR 2010, 825 (Nr. 16) - Marlene-Dietrich-Bildnis II).

In einer seiner Bedeutungen hat die angemeldete Wortfolge auch einen engen beschreibenden Zusammenhang gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu sämtlichen angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 35, 37 und 42, in deren Rahmen die Waren angeboten oder verwendet werden. Der Angabe „Mit Sicherheit einen Schritt voraus“ kann für die beanspruchten Dienstleistungen nach der Rechtsprechung bereits dann die Unterscheidungskraft abzusprechen sein, wenn sich die Angabe auf Umstände bezieht, welche die angemeldeten Dienstleistung selbst nicht unmittelbar beschreiben oder auch nur betreffen, durch die aber ein "enger beschreibender Bezug" zu diesen hergestellt wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 677 (Nr. 69, 70, 86) - *Postkantoor*; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 19) - *BIOMILD*; GRUR 2008, 608, 610 (Nr. 61, 62) *EUROHYPO*; BGH GRUR 1998, 465, 468 - *BONUS*; GRUR 2005, 417, 419 - *BerlinCard*; GRUR 2006, 850 (Nr. 19 und 28) *FUSSBALL WM 2006*; GRUR 2008, 710, 711 (Nr. 16) *VISAGE*).

So ist es hier. Die angemeldete Angabe wird von den angesprochenen Verkehrskreisen jedenfalls dahingehend verstanden, dass im Rahmen der beanspruchten Dienstleistungen nur Waren im oben beschriebenen Sinne angeboten, verwendet oder entwickelt werden. Auch insoweit werden die angesprochenen Verkehrskreise in der angemeldeten Wortfolge ausschließlich eine sachbezogene Angabe

sehen, nicht dagegen einen Hinweis auf das Herkunftsunternehmen der beanspruchten Dienstleistungen.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb