



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 26/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2011 004 877.0

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Mai 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann und die Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Angemeldet ist die Wortmarke

### **BE HAPPY**

als Kennzeichnung für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen 12, 20 und 27:

„Kraftfahrzeuge; Möbel; Teppiche, Fußmatten“.

Die Markenstelle für Klasse 27 hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, das Zeichen erschöpfe sich in einem werbeüblichen, produktanpreisenden Hinweis. Selbst bei Anlegung eines großzügigen Beurteilungsmaßstabs müsse der Anmeldemarke deshalb die notwendige Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

Die angemeldete Wortfolge setze sich aus den beiden englischen Begriffen "BE" und "HAPPY" zusammen. Der erste Wortbestandteil „Be" würde vom Verkehr ohne Umstände als das englische Verb mit der deutschen Bedeutung „sein" erkannt werden. Das nachfolgende englische Adjektiv „HAPPY" bedeute „glücklich, zufrieden, fröhlich"; das Wort sei mittlerweile auch in die deutsche Umgangssprache mit der Bedeutung „überglücklich" eingegangen (s. DUDEN Deutsches Universal Wörterbuch A-Z, 3. Auflage) und fände sich auch in anderen englischen Wortkombinationen im deutschen Sprachgebrauch wieder, wie z. B. „Happyend", „Happyhour". In der konkret verwendeten grammatikalischen Struktur beinhalte die Kombination einen Imperativ mit der Bedeutung „Sei glücklich/Sei zufrieden", was vom inländischen Verkehr ohne weiteres verstanden würde. An Imperativformen

sei der Verkehr in der Werbung gewöhnt (s. hierzu BPatG 33 W (pat) 556/11 - be active; 24 W (pat) 77/10 - beCertified; 25 W (pat) 539/11 - GET IT RIGHT; 25 W (pat) 526/10 - Fühl Dich wohl) und würde sie als Kundenansprache bzw. Zuruf ansehen, der die Aufmerksamkeit des Publikums auf die beanspruchten Waren lenken solle. Es würden emotionale Erwartungen und Befindlichkeiten des Verbrauchers angesprochen und dadurch den beworbenen Produkten ein positives Image vermittelt. Er würde die angemeldete Marke daher in Bezug auf die hier beanspruchten Waren nur und ausschließlich als Werbeaussage verstehen; dem Zeichen fehle daher die erforderliche Unterscheidungskraft. Aus Voreintragungen könne die Anmelderin nichts zu ihren Gunsten herleiten.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde, zu deren Begründung sie ausführt, für die beanspruchten Waren stelle die Wendung keine Werbeaussage dar, könne vielmehr markenmäßig benutzt werden; auf die Beschwerdebegründung vom 22. März 2013 wird Bezug genommen. Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 27 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18. Mai 2011 und 15. Januar 2013 aufzuheben.

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

## II.

Die nach den §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet, da der angemeldeten Marke im Hinblick auf die beanspruchten Waren jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft i. S. v. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet die Eignung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch von denen anderer Anbieter für den Verkehr unterscheidbar zu machen (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854 – FUSSBALL WM 2006). Auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann, wie etwa eine Werbefunktion, muss sie in jedem Fall (zumindest auch) diese Herkunftsfunktion ausüben können. Ist dies nicht der Fall, widerspricht es dem Allgemeininteresse, das Zeichen durch seine Eintragung ins Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944, Rdn. 26 – SAT.2). Die Beurteilung, ob das angemeldete Zeichen eine Herkunftsfunktion erfüllen kann, erfolgt im Hinblick auf die mutmaßliche Wahrnehmung derjenigen Verkehrskreise, in denen die angemeldete Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann – im vorliegenden Fall die allgemeinen Endverbraucherkreise (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 64 ff.). Trotz Anlegung des gebotenen, großzügigen Prüfungsmaßstabs geht die höchstrichterliche Rechtsprechung insoweit davon aus, dass beschreibenden Sachangaben und produktbezogenen Anpreisungen in der Regel die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt. Eine unmittelbar beschreibende Bedeutung eines Markenworts ist jedoch nicht der einzige mögliche Grund für das Fehlen von Unterscheidungskraft (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; BGH WRP 2010, 891, Rdn. 13 f. – hey!). Vielmehr kann einer Anmeldemarke die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen abzusprechen sein, etwa wenn die angesprochenen Verbraucher sie nur als eine allgemein verständliche, positiv besetzte Werbeaussage auffassen werden (vgl. hierzu BGH GRUR 2009, 778, Rdn. 16 – Willkommen im Leben). Dies ist hier der Fall.

Bei dem angemeldeten Markenwort „BE HAPPY“ handelt es sich um einen allgemein verständlichen Begriff mit einer allgemeinsprachlichen Emotionsbeschreibung, deren Bedeutung und Verständlichkeit die Markenstelle zutreffend herausgearbeitet hat, die die Anmelderin auch nicht bestreitet. Im Hinblick auf die

beanspruchten Waren wird der Verkehr entgegen der Ansicht der Anmelderin in dieser Wortfolge ohne jede gedankliche Analyse einen werbeüblichen, schlagwortartigen Hinweis sehen, der im Zusammenhang mit dem Erwerb der fraglichen Produkte positive Assoziationen signalisieren und damit zum Kauf der Waren animieren soll. Die Anmeldemarke reiht sich dabei nahtlos in die gängige Praxis ein, den angesprochenen Verbrauchern eine besondere Produktbeschaffenheit oder -qualität durch werbetypisch übersteigert formulierte Schlagwörter nahe zu bringen, wobei nicht zuletzt Anknüpfungen an Glücksgefühle werbesprachlich sehr beliebt sind, wie die Markenstelle bereits umfangreich belegt hat. Auch wenn die angemeldete Bezeichnung mit ihrem Bedeutungsgehalt keinerlei konkrete Produktdetails benennt, ändert dies nichts daran, dass der Ausdruck „BE HAPPY“ vom Verkehr als bloßer Werbehinweis aufgefasst werden wird. Wie bereits dargelegt, ist es für eine Zurückweisung beschreibender Angaben auch keineswegs unabdingbar, dass ein Zeichen aus Begriffen besteht, mit denen die fraglichen Waren oder Dienstleistungen direkt bezeichnet bzw. konkrete Merkmale beschrieben werden, die ihnen unmittelbar anhaften (vgl. EuGH GRUR RR 2008, 47, Rdn. 32 - map&guide).

Bei der Anmeldemarke handelt es sich somit um eine ohne Weiteres verständliche Werbebotschaft, deren anpreisender Charakter im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren so dominierend im Vordergrund steht, dass ihr die Verbraucher neben einer Werbewirkung keinen betrieblichen Herkunftshinweis zuordnen werden. Ob sich eine Verwendung des Begriffs in der Werbung bereits nachweisen lässt oder nicht, ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht relevant (vgl. hierzu BGH WRP 2010, 891, Rdn. 13 – hey!). Vielmehr ist die Anmeldemarke unabhängig von diesem Gesichtspunkt für die beanspruchten Waren aus den vorgenannten Gründen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Auf die Frage, ob an ihrer freien Verwendbarkeit auch ein schutzwürdiges Interesse der Allgemeinheit i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, kommt es bei dieser Sachlage nicht mehr an.

Auch der Hinweis der Anmelderin auf Voreintragungen von Marken mit dem Bestandteil "happy" bzw. „be“ kann der Beschwerde nicht zum Erfolg verhelfen. Voreintragungen identischer Marken sind für die Beurteilung späterer Markenmeldungen nicht maßgeblich. Ihnen kommt keine entscheidungserhebliche Bedeutung zu, so dass auch keine Veranlassung besteht, sich bei der Prüfung einer Markenmeldung im Einzelnen mit solchen Voreintragungen auseinanderzusetzen (EuGH GRUR 2009,667, Nr. 15-18 - Bild.T-Online u. ZVS; BGH GRUR 2010, 230, Nr. 12 – SUPERgirl). Die Prüfung einer angemeldeten Marke ist ausschließlich auf diese Marke selbst zu beziehen (EuGH GRUR Int. 2011, 400, Nr. 77 - Zahl 1000). Auch Feststellungen zu anderen Markeneintragungen sind rechtlich nicht geboten (BPatG GRUR 2009, 1175, 1179 f. – Burg Lissingen). Eine auf Voreintragungen beruhende anspruchsbegründende Selbstbindung scheidet auch aus allgemeinen verfahrensrechtlichen Erwägungen aus, weil weder das Amt noch das Gericht bei der Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit einer angemeldeten Marke einen Ermessensspielraum haben, sondern es sich bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke um eine der freien Ermessensausübung unzugängliche Rechtsfrage handelt (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 2006, 229, Nr. 47 – BiOLD). Ergänzend kann auf die zutreffenden Ausführungen der Markenstelle verwiesen werden.

Weitere Tatsachen, die die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke begründen könnten, sind weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich. Die Beschwerde der Anmelderin konnte daher keinen Erfolg haben kann.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Hermann

Bb