



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 13/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 052 750.4

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das nachfolgend abgebildete Zeichen



ist beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) am 3. Oktober 2011 als Bildmarke für die folgenden Waren angemeldet worden:

„Klasse 9:

Software; Spielprogramme für Mobiltelefone und Smartphones sowie für tragbare Spielsysteme und Spielkonsolen; Spielprogramme für Computer

Klasse 16:

Bücher; Magazine; Zeitschriften; Druckereierzeugnisse; Lernspiele (Unterrichtszwecke)

Klasse 28:

Spiele, insbesondere Lernspiele (Unterhaltung) und Unterhaltungsspiele; Spielkarten“.

Die Markenstelle für Klasse 28 des DPMA hat diese unter der Nr. 30 2011 052 750.4 geführte Markenmeldung in zwei Beschlüssen, von denen einer am 14. Dezember 2012 im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, einer Eintragung stehe das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Dem Zeichen fehle für die beanspruchten Waren jegliche Unterscheidungskraft. Die von den betreffenden Waren angesprochenen Verkehrskreise, Fachkreise wie Verbraucher, fassten die Wortfolge des Kombinationszeichens „Mach mal so!“ ohne weiteres Nachdenken als Aufforderung auf, etwas nachzumachen. Mit „Mach mal...“ eingeleitete Wendungen wie beispielsweise „Mach mal Pause“, „Mach mal Urlaub“, „Mach mal Party“, „Mach mal blau“, „Mach mal selbst“ würden verbreitet verwendet, um schlagwortartig auf bestimmte Themen oder Schwerpunkte hinzuweisen. Wie die Markenstelle näher ausgeführt hat, könne es sich bei den beanspruchten Waren der Klassen 9, 16 und 29 zum einen entweder um Spiele mit von den Spielern zu erbringenden Nachahmungen beispielsweise von Mimik, Gestik und Lauten oder um Zubehör zu diesen Spielen handeln. Im Hinblick auf die Waren „Bücher; Magazine; Zeitschriften; Druckereierzeugnisse“ der Klasse 16 vermöge die Wortfolge „Mach mal so!“, deren gedanklichen Inhalt zu bezeichnen. Insbesondere könnten sich die genannten Medien mit Nachahmungen befassen, zu denen auf unterschiedlichste Weise aufgefordert werde. Aufgrund ihres im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalts werde der Verkehr der Wortmarke keinen betrieblichen Herkunftshinweis entnehmen können.

Die aus Sicht der Markenstelle im Vordergrund stehende Sachaussage könne nicht durch die gewählte graphische Gestaltung der Wortfolge aufgewogen werden. Denn die für den Wortbestandteil gewählte „Kinderschrift“ sei für sich genommen nicht derart ungewöhnlich, um von der beschreibenden Bedeutung der Wortfolge wegzuführen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie hält das Zeichen für unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig. Unscharfe


Formulierungen dürften nicht ausschließlich als beschreibende Angaben bewertet werden. Die Aussage „Mach mal so!“ sei diffus, interpretationsbedürftig und nicht glatt beschreibend. Die graphische Gestaltung vermöge die Unterscheidungskraft des Zeichens in jedem Fall zu begründen. Ferner beruft sich die Anmelderin auf ihrer Ansicht nach vergleichbare Voreintragungen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 28 des DPMA vom 30. Mai 2012 und vom 14. Dezember 2012 aufzuheben.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen. Einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin nicht gestellt.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Einem Schutz der Bildmarke  steht das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entgegen, §§ 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG, weil der in ihr enthaltene Wortbestandteil „Mach mal so!“ für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen entweder beschreibend ist oder jedenfalls in einem engen beschreibenden Bezug zu ihnen steht und ihre graphische Gestaltung die Unterscheidungskraft des Gesamtzeichens nicht zu begründen vermag. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen, § 37 Abs. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft i. S. v. § 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 für den Verkehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH

GRUR 2006, 233, 235, Rn. 45 - Standbeutel; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rn. 62 - Libertel). Die Eintragung als Marke kommt nur in Betracht, wenn ein Zeichen diese Herkunftsfunktion erfüllen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f., Rn. 51 - Arsenal Football Club; BGH MarkenR 2006, 395, 397, Rdn. 18 - FUSSBALL WM 2006, m. w. N.). Ist dies nicht der Fall, widerspricht es dem Allgemeininteresse, das fragliche Zeichen durch seine Eintragung ins Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 610, Rn. 59 - EUROHYPO; EuGH GRUR 2004, 943, 944, Rn. 26 - SAT.2; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rn. 60 - Libertel).

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 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 bean-

spruchten 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).

Bei der Wortfolge „Mach mal so!“ handelt es sich um einen sprachüblichen, grammatikalisch korrekt und aus gewöhnlichen Wörtern gebildeten Aussagesatz mit der ohne weiteres verständlichen Bedeutung als Aufforderung, etwas nachzumachen.

Der angesprochene Verkehr, der hier sowohl aus dem Fachverkehr für die beanspruchten Waren der Klassen 9, 16 und 28, als auch aus den allgemeinen, durchschnittlich aufmerksamen Endverbrauchern dieser Waren besteht, wird deshalb ohne analysierende Betrachtungsweise und ohne weitere Gedankenschritte der angemeldeten Wortfolge unmittelbar den allgemeinen Hinweis entnehmen, dass die so gekennzeichneten Waren dazu geeignet und bestimmt sein können, sich spielerisch oder thematisch mit der Nachahmung zu befassen.

Bei den in den Klasse 9 und 28 beanspruchten Waren sowie bei den in Klasse 16 beanspruchten „Lernspielen (Unterrichtszwecke)“ kann es sich um Spiele mit dem Ziel der Nachahmung z. B. von Bewegungen, Lauten oder von Mundstellungen zur Sprachförderung und -therapie oder hierzu erforderliches Zubehör wie Spielkarten handeln. Die Waren „Software; Spielprogramme für Mobiltelefone und Smartphones sowie für tragbare Spielsysteme und Spielkonsolen; Spielprogramme für Computer“ der Klasse 9 stehen in engem sachlichen Zusammenhang zu den vorgenannten Spielen, für die der Angabe ein beschreibender Begriffsinhalt entnommen werden kann. „Software“ und die beanspruchten „Spielprogramme für Computer“ werden für Lernspiele verwendet, zumal solche Spiele, wie schon die Markenstelle ausgeführt hat, zunehmend als PC-Spiele, Online-Spiele und Mobile Apps angeboten werden. Diesen beschreibenden Bezug der Wortfolge


vermögen die angesprochenen Verkehrsteilnehmer zwanglos ohne weitergehende gedankliche Überlegungen zu erfassen.

Die darüber hinaus in Klasse 16 beanspruchten „Bücher, Magazine; Zeitschriften“ und „Druckereierzeugnisse“ können sich thematisch mit der Nachahmung im o. g. Sinne befassen.

Dass sich aus der Wortkombination „Mach mal so!“ nicht unmittelbar, konkret und im Einzelnen ergibt, zu welcher konkreten Art der Nachahmung der Verkehr mit diesem Ausruf animiert werden soll, spricht nicht für die Schutzfähigkeit des angemeldeten Gesamtzeichens. Denn auch relativ vage und allgemeine Informationen können als eine an die angesprochenen Verkehrskreise gerichtete Sachinformationen zu bewerten sein. Eine gewisse Allgemeinheit und Unschärfe ist bei eher „reklamehaften“ Informationen sogar unvermeidbar, um den gewünschten möglichst breiten Bereich warenbezogener Eigenschaft beschreibend erfassen zu können (siehe dazu auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 112 mit zahlreichen Rechtsprechungsnachweisen; siehe insbesondere BGH GRUR 2008, 900, Tz. 13 – SPA II und GRUR 2009, 952, Tz. 17 – Willkommen im Leben).

Zur Versagung der Schutzfähigkeit reicht es zudem nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union aus, wenn eine als Sachhinweis zu verstehende Wortkombination jedenfalls mit einer ihrer möglichen Bedeutungen die beanspruchten Waren beschreibt bzw. diese in einem engen funktionalen Bezug zur beschreibenden Sachangabe stehen, unabhängig davon, ob die Angabe noch andere, nicht beschreibende Bedeutungen haben kann (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). Dies ist hier, wie oben dargelegt, der Fall.

Als gängige Werbeaussage, die sich in einem Sachhinweis auf Merkmale und Eigenschaften der betroffenen Waren erschöpfen kann, ist die Angabe weder besonders originell noch prägnant.

Die für den Wortbestandteil gewählte graphische Gestaltung  beurteilt der Senat als für sich genommen nicht derart ungewöhnlich, dass sie geeignet wäre, von der beschreibenden Bedeutung der Wortfolge wegzuführen. Einfache graphische Gestaltungselemente oder Verzierungen des Schriftbildes, an die sich der Verkehr durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, reichen nicht aus, um in Kombination mit einem nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteil dem Gesamtzeichen Unterscheidungskraft zu verschaffen (BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK; BGH GRUR 2008, 710, 711 Tz. 20 – VISAGE; Beschluss des Bundespatentgerichts vom 3. Februar 2010, Az.: 26 W (pat) 57/09 - Ambiente Trendlife). Zudem sind an den erforderlichen „Überschuss“ umso größere Anforderungen zu stellen, je deutlicher der beschreibende Charakter der fraglichen Anlage selbst hervortritt (BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK; Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 10. Aufl. 2011, Rn. 410 Fn. 1108 m. w. N.). Soweit die Wortelemente – wie vorliegend - rein beschreibende Angaben enthalten, bedürfte es daher eines deutlich auffallenderen Hervortretens der graphischen Elemente als der gewählten Darstellung, um sich dem Verkehr als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen einzuprägen.

Soweit sich die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen be-ruft, rechtfertigt auch dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten (ständige Rspr., 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 - Postkantoor; GRUR 2004, 428 Tz. 63 – Henkel; BGH, GRUR 2008, 1093 (Nr. 18)c - Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2010, 230 (Nr. 10) - SUPERgirl). Die Entscheidung über die 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. Insbesondere ist es dem Senat verwehrt, außerhalb der gesetzlich dafür vorgesehenen Verfahren die Rechtmäßigkeit solcher Voreintragungen erneut zu prüfen.

Auf die Frage, ob zugleich die Voraussetzungen des von der Anmelderin zusätzlich erwähnten Schutzhindernisses eines entgegenstehenden Freihaltebedürfnisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegen, kam es nicht entscheidungserheblich an, weil einer Eintragung bereits das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

Aus diesen Gründen war die Beschwerde zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Dr. Schnurr

Heimen

Bb