



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 35/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 30 2010 073 409**

**(hier: Lösungsverfahren S 107/12)**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Mai 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Reker und der Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

**BE HAPPY**

ist am 15. Dezember 2010 angemeldet und am 6. Mai 2011 unter der Nummer 30 2010 073 409 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren der

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao;

Klasse 32: Biere, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte;

Klasse 33: alkoholische Getränke, ausgenommen Biere.

Mit einem vom 27. Januar 2012 datierenden und am 5. April 2012 beim Amt eingegangenen Antrag hat die Beschwerdegegnerin die Löschung mit der Begründung beantragt, die angegriffene Marke sei freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig. Die verständliche englische Wortfolge mit der Bedeutung „sei glücklich“ beschreibe lediglich, dass die beanspruchten Genussmittel dazu bestimmt seien, den Konsumenten glücklich zu machen. Zudem sei dieser Werbeslogan weder mehrdeutig noch originell. Diese Auffassung vertrete auch das HABM in seiner Mitteilung vom 27. Februar 2012 bezüglich des angemeldeten identischen Gemeinschaftszeichens 6898662 für teilweise identische Waren.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdeführerin hat dem an sie am 2. Mai 2012 zugestellten Löschungsantrag am 2. Juli 2012 ohne nähere Begründung widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat mit Beschluss vom 5. Februar 2013 die Löschung der Marke angeordnet, weil diese entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden sei. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der sprachregelgerecht gebildete englische Imperativsatz „BE HAPPY“ werde vom Durchschnittsverbraucher und dem Lebensmittelfachhandel in seiner Bedeutung „sei glücklich“ verstanden, weil die Begriffe „be“ und „happy“ zum englischen Grundwortschatz zählten. Das Wort „happy“ habe zudem inzwischen Eingang in die deutsche Umgangssprache und Werbesprache gefunden. In Verbindung mit den beanspruchten Waren würden die angesprochenen Verkehrskreise in der Bezeichnung „BE HAPPY“ nur die anpreisende Aussage sehen, dass der Erwerb bzw. der Verzehr dieser Waren glücklich machen könne. Dieser Werbeslogan sei zwar kurz, aber weder originell noch interpretationsbedürftig. Für die Werbewirkung sei es üblich und erwünscht, dass solche Anpreisungen eher vage, in erster Linie das Gefühl ansprechende, einen positiven Kaufentschluss fördernde Aussagen enthielten, die allgemein einsetzbar seien. Dementsprechend seien z. B. auch die angemeldeten Marken „Happy“ (BGH GRUR 1976, 587) und „HAPPINESS“ (BPatG BIPMZ 2001, 155) für schutzunfähig befunden worden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung des DPMA vom 5. Februar 2013 aufzuheben.

Nach einem ausführlichen Hinweisschreiben des Senats vom 9. Februar 2015 nebst Recherchebelegen hat sie die Ansicht vertreten, die angegriffene Marke sage nichts über die Art oder Beschaffenheit der angemeldeten Waren aus. Dass der Verbraucher im Einzelfall beim Kauf Glück empfinden könne, sei ausschließlich in seiner Person, aber nicht in der Warenbeschaffenheit begründet. Eine suggestive Wirkung sei sogar markentypisch, wie die Marken von Nike „Just Do It“ und McDonald's „Ich liebe es“ zeigten. Die Wortfolge „BE HAPPY“ werde bisher nicht für die Bezeichnung der beanspruchten Waren verkehrsüblich verwendet. Zudem komme es auf die markentypische Anbringung des Zeichens an. Auch die ähnlichen Gemeinschaftsmarken „DON'T WORRY BE HAPPY“ (009749623), „eat „Nofatty“ from Seppi and you will be happy!“ (002559375), „NO SMOKING BE HAPPY“ (007037741) und „May You Be Happy“ (008860561) seien eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist unbegründet. Die Markenabteilung des DPMA hat zu Recht und mit zutreffender Begründung die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, weil ihrer Eintragung für die beanspruchten Waren der Klassen 30, 32 und 33 bereits zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung das ab-

solute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) entgegenstand (§ 50 Abs. 1 MarkenG) und das genannte Schutzhindernis auch noch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag fortbesteht (§ 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG).

1. Für die absoluten Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend gemacht, die Eintragung habe gegen einen oder mehrere Tatbestände des § 8 Abs. 2 MarkenG verstoßen, kann eine Löschung nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke bestanden hat (BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 483, Nr. 22 - test; GRUR 2014, 565, Nr. 10 - smartbook; GRUR 2014, 872 Rdnr. 10 - Gute Laune Drops) als auch - soweit es um die Tatbestände nach § 8 Abs. 2 Nr. 1-9 MarkenG geht - im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Ferner kann bei einem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG eine Löschung nur erfolgen, wenn der Lösungsantrag, der von jedermann gestellt werden kann (§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), innerhalb von 10 Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt worden ist (§ 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

a) Der am 5. April 2012 beim DPMA eingegangene Lösungsantrag ist innerhalb der seit dem 6. Mai 2011 laufenden Zehnjahresfrist gestellt worden.

b) Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 2. Mai 2012 zugestellten Lösungsantrag innerhalb der Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG mit einem am 2. Juli 2012 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz widersprochen.

2. Der Eintragung der Marke stand bereits bei Anmeldung das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 - Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2012, 270 Rdnr. 8 - Link economy; GRUR 2010, 825 Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 Rdnr. 8 - Die Vision). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. - Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2006, 233 Rdnr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229 Rdnr. 27 - BioID; BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 10 - My World; GRUR, 2008, 710 Rdnr. 12 - VISAGE). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2014, 569, 570 Rdnr. 10 – HOT; GRUR 2014, 872, 873 Rdnr. 12 – Gute Laune Drops; a. a. O. - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 411 Rdnr. 8 - STREETBALL; GRUR 2009, 778 Rdnr. 11 - Willkommen im Leben; a. a. O. - My World). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustel-

len ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rdnr. 24 - SAT 2; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 - grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952 Rdnr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850 Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2014, 872, 874 Rdnr. 21 - Gute Laune Drops; GRUR 2010, 1100 Rdnr. 20 -TOOOR!; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH, GRUR Int. 2012, 914 Rdnr. 25 - Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; a. a. O. Rdnr. 36 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2004, 1027, Rdnr. 33 und 34 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH, GRUR 2014, 872 Rdnr. 14 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 565 Rdnr. 14 - smartbook). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (BGH a. a. O. – My World, Willkommen im Leben u. Die Vision). Selbst wenn aber Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der in Bezug genommenen Waren und Dienstleistungen verwendet werden, eine Sachaussage in mehr oder weniger großem Umfang enthalten, ohne unmittelbar beschreibend zu sein, können sie dennoch geeignet sein, den Verbraucher

auf die betriebliche Herkunft der in Bezug genommenen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen (EuGH a. a. O. Rdnr. 56 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH a. a. O. Rdnr. 57 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2013, 552 Rdnr. 9 - Deutschlands schönste Seiten; a. a. O. – My World).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt die sloganartige Wortfolge „BE HAPPY“ nicht.

aa) Die hier angesprochenen breiten Verkehrskreise, nämlich der Lebensmittel- und Getränkefachhandel sowie der Endverbraucher, verstehen die angegriffene Wortmarke in Bezug auf die beanspruchten Lebensmittel bzw. Getränke nur und ausschließlich als Werbeaussage und entnehmen ihr keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen.

bb) Der angegriffene Slogan „BE HAPPY“ setzt sich grammatikalisch korrekt aus den beiden zum englischen Grundwortschatz gehörenden Begriffen „BE“ und „HAPPY“ zusammen. Der erste Wortbestandteil „Be“ wird vom Verbraucher daher als das englische Verb mit der deutschen Bedeutung „sein“ erkannt, und das nachfolgende englische Adjektiv „HAPPY“ bedeutet „glücklich, zufrieden, fröhlich“. Dieses Wort ist in die deutsche Umgangssprache mit der Bedeutung „glücklich, sehr zufrieden, gut gelaunt“ eingegangen (<http://www.duden.de/rechtschreibung/happy>) und findet sich auch in anderen englischen Wortkombinationen im deutschen Sprachgebrauch wieder, wie z. B. „Happy End“ und „Happy Hour“ ([www.duden.de](http://www.duden.de)). In der konkret verwendeten grammatikalischen Struktur beinhaltet die Kombination einen Imperativ mit der Bedeutung „Sei glücklich/Sei zufrieden“.



An solche Imperativformen in der Werbung sind die inländischen Verkehrskreise bereits gewöhnt (vgl. BPatG 33 W (pat) 556/11 - be active; 24 W (pat) 77/10 - be-Certified; Beschl. v. 7. Januar 2015 – 29 W (pat) 82/12 - b.connected) und sehen sie als Kundenansprache bzw. Zuruf an, der die Aufmerksamkeit des Publikums auf die beanspruchten Waren lenken soll. Es werden emotionale Erwartungen und Befindlichkeiten des Verbrauchers angesprochen und dadurch den beworbenen Produkten ein positives Image vermittelt.

cc) Die maßgeblichen Verkehrskreise werden daher 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. Der Werbeslogan „BE HAPPY“ suggeriert ihnen, dass sie durch den Erwerb der von der Antragsgegnerin vertriebenen Lebensmittel bzw. Getränke glücklich würden. Die angegriffene Marke 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 (vgl. auch BPatG, Beschl. v. 6. Mai 2013 – 26 W (pat) 26/13 - BE HAPPY).

Wie die Internetrecherche des Senats, die den Parteien mit dem Hinweis vom 9. Februar 2015 übersandt worden ist, belegt, bewegt sich dieser Slogan auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Lebensmitteln bzw. Getränken im Rahmen der aktuellen Werbesprache, auch wenn es für die Beurteilung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft nicht darauf ankommt, ob sich eine Verwendung des Markenwortes in der Werbung nachweisen lässt (EuGH, GRUR 2004, 1027 Rdnr. 46 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH WRP 2010, 891, 893 Rdnr. 13 – hey!). Dass schon im Zeitpunkt der Anmeldung, im Dezember 2010, ein solches Verkehrsverständnis anzunehmen war, ergibt sich zudem aus der ebenfalls den Nahrungsmittelbereich betreffenden Entscheidung des BGH vom 5. Dezember 1975 (I ZB 3/75, GRUR 1976, 587) zum Anmeldezeichen

„Happy“, worin er die Feststellung des BPatG bestätigt hat, dass es im Zug der modernen Werbung liege, beim kaufenden Publikum mit Worten wie „happy“ den Kaufanreiz durch Weckung subjektiver Gefühle des Glücks und der Zufriedenheit zu fördern.

Bei der angegriffenen Marke 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 maßgeblichen Verkehrskreise neben einer Werbewirkung keinen betrieblichen Herkunftshinweis zuordnen.

3. Die von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen sind schon nicht vergleichbar.

Die Wortmarken von Nike „Just Do It“ und von McDonald’s „Ich liebe es“ beziehen sich auf andere Waren und Dienstleistungen und sind überwiegend Gemeinschaftsmarken. Die Eintragung der deutschen Wortmarke „ICH LIEBE ES“ (30327821) für die Dienstleistungen der Klassen 35, 41, 42, 43 ist am 28. November 2003 erfolgt und liegt schon zu lange zurück. Auch die ähnlichen Marken „DON’T WORRY BE HAPPY“ (009749623), „eat „Nofatty“ from Seppi and you will be happy!“ (002559375),



(007037741) und



(008860561) sind EU-Marken.

Darüber hinaus beziehen sie sich auf andere Waren und Dienstleistungen und unterscheiden sich überwiegend durch unterscheidungskräftige Wort- oder Bildbestandteile.

Hinzu kommt, dass Eintragungen von Gemeinschaftsmarken nicht ausreichen, um die Schutzhindernisse im Inland auszuräumen. Die im Ausland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union auf der Grundlage des harmonisierten Markenrechts oder vom Harmonisierungsamt aufgrund der Gemeinschaftsmarkenverordnung getroffenen Entscheidungen über absolute Eintragungshindernisse sind für nachfolgende Verfahren in anderen Mitgliedstaaten unverbindlich (EuGH GRUR 2004, 428, 432, Nr. 63 – Henkel; GRUR 2004, 674 Rdnr. 43 f. - Postkantor). Sie vermögen nicht einmal eine Indizwirkung zu entfalten (BGH GRUR 2014, 569, 572 Rdnr. 30 - HOT; GRUR 2009, 778, 779 Rdnr. 18 – Willkommen im Leben).

4. Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) besteht keine Veranlassung, da Billigkeitsgesichtspunkte, die eine solche Kostenauflegung rechtfertigen könnten, weder vorgetragen noch sonst ersichtlich sind.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Reker

Werner

prä