



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 542/16

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. November 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 012 488.5

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. November 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juli 2016 aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

SLEEP EASY

ist am 5. Februar 2014 zur Eintragung als Marke für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09:

Kontroll-[Überwachung], Rettungs- und Unterrichtsapparate und -Instrumente; Apparate und Instrumente zur Regelung oder Steuerung von Alarmgeräten und Alarmsystemen; Feuerlöschgeräte; Alarmgeräte und Alarmsysteme einschließlich Sicherheits-, Überflutungs-, Rauch-, Feuer-, Kohlenstoffmonoxid-, Gas- und Hitzealarmgeräten und -alarmsystemen; Alarmgeräte und Alarmsysteme, die dazu geeignet sind, mit anderen Alarmgeräten oder Geräten zu kommunizieren; Fernüberwachung und Steuerung von Alarmgeräten und Alarmsystemen; elektronische Datenübermittlungsapparate; Apparate zum Senden von Mitteilungen; Warnapparate und -einrichtungen; Batterieüber-

wachungs- und Batterietestapparate; Software; Sensoren; Temperatursensoren; elektrische und elektronische Apparate und Instrumente zum Erkennen von Feuer, Hitze oder Rauch oder giftigen oder schädlichen Substanzen; drahtlose Kommunikationseinrichtungen; Apparate und Geräte; Warnsysteme für niedrigen Batteriestand; Teile und Zubehör für die vorgenannten Waren; drahtlose Kommunikationseinrichtungen, -apparate und -geräte

Klasse 37:

Installation, Instandhaltung und Pflege von Alarmgeräten und Alarmsystemen einschließlich Sicherheits-, Überflutungs-, Rauch-, Feuer-, Kohlenstoffmonoxid-, Gas- und Hitzealarmgeräten und -alarmsystemen; Installation, Instandhaltung und Pflege von Alarmgeräten und Alarmsystemen, die dazu geeignet sind, mit anderen Alarmgeräten oder Geräten zu kommunizieren; Beratungs- und Consultingdienste in Bezug auf alle vorgenannten Dienstleistungen

Klasse 42:

Produktdesign; Design von Alarmgeräten und Alarmsystemen einschließlich Sicherheits-, Überflutungs-, Rauch-, Feuer-, Kohlenstoffmonoxid-, Gas- und Hitzealarmgeräten und -alarmsystemen; Design von Netzwerk- und Fernwartungssystemen für Alarmgeräte und Alarmsysteme; Softwareentwicklungs-, Softwareaktualisierungs- und Softwareinstandhaltungsdienstleistungen; Beratungs- und Consultingdienste in Bezug auf alle vorgenannten Dienstleistungen“

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 19. Juli 2016 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen. Der angemeldeten Marke fehle es in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die angemeldete Wortfolge werde ohne weiteres mit „schlafe ruhig“ übersetzt. Diese Aussage sei von sprachlicher Allgemeinheit und werde vom Verkehr rein anpreisend-werbend in dem beschreibenden Sinne verstanden, dass die Inanspruchnahme der angemeldeten Waren und Dienstleistungen dazu führe, dass man (wieder oder weiterhin) ruhig schlafen könne, sich also keine Sorgen zu machen brauche.

Es handele um eine sprachregelgerechte Aneinanderreihung allgemein bekannter Angaben ohne Vornahme einer ungewöhnlichen syntaktischen oder semantischen Änderung. Der Gesamtbegriff sei weder mehrdeutig noch interpretationsbedürftig, so dass auch ein mangelnder lexikalischer Nachweis die Eintragungsfähigkeit nicht begründe könne. Dass es möglicherweise auch gebräuchlichere Synonyme für die Bezeichnung gäbe, sei markenrechtlich unbeachtlich.

Eine Voreintragung derselben Marke in UK habe insoweit keine Indizwirkung.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt, mit der sie geltend macht, dass ein – von der Markenstelle offen gelassenes – Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits deshalb ausscheide, weil die angemeldete Wortfolge selbst bei einer Übersetzung i. S. von „schlafe ruhig“ bzw. „sich keine Sorgen machen“ für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibend seien.

Zudem werde **SLEEP EASY** entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht i. S. von „schlafe ruhig“ verstanden, so dass es der Wortfolge auch nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft mangle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Denn mit dieser Bedeutung sei die Wortfolge lexikalisch nicht nachweisbar; vielmehr werde „ruhig schlafen“ mit „SLEEP CALMLY“ oder „REST EASY“ übersetzt. Bei dem Gesamtbegriff **SLEEP EASY** handele es sich daher um eine ungewöhnliche Kombination der Begriffe „SLEEP“ und „EASY“, die den angesprochenen Verkehr vor ein interpretatives Rätsel stelle.

Die angemeldete Wortfolge eigne sich ferner selbst bei einem Verständnis i. S. von „schlaf ruhig“ nicht als Werbeaussage für die vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen, da sie dem Ansehen der Produkte der Anmelderin eher schaden würde. So könnten Alarme, die den Verbraucher „ruhig schlafen“ ließen anstatt zu warnen, ihren Zweck nicht erfüllen.

Die alternative Aussage „sich keine Sorgen machen müssen“ wiederum sei viel zu weit von dem ursprünglichen Begriff „SLEEP EASY“ entfernt und erfordere zahlreiche gedankliche Schritte seitens des Verbrauchers, zumal einige Waren wie z. B. „Unterrichtsapparate und –Instrumente“ überhaupt keinen Bezug zu einem „ruhigen Schlaf“ aufwiesen.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin unter Rücknahme der weitergehenden Anmeldung das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen wie folgt eingeschränkt:

„Klasse 09: Unterrichtsapparate und –Instrumente“.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juli 2016 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthaft und auch im Übrigen zulässig. In der Sache ist sie nach der seitens der Anmelderin vorgenommenen Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG in Bezug auf die nunmehr noch beanspruchten Waren nicht festgestellt werden können.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy).

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 bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla). Hierbei ist der Formulierung „und/oder“ zu entnehmen, dass auch das Verständnis der (am Handel) beteiligten Fachkreise für sich allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann.

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 – BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch; GRUR 2001, 1153 – antiKALK) 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 (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 – Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 – Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Nr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. – FUSSBALL WM 2006).

Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen auszugehen, ohne dass unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Wortfolgen gegenüber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind. Es wäre daher unzulässig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen (EuGH GRUR 2010, 228, Nr. 38 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, Nr. 35, 36 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (EuGH GRUR 2010, 228, Nr. 39 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, Nr. 31, 32 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Auch wenn solche spruch- oder sloganartigen Wortfolgen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen unterliegen, ist jedoch zu berücksichtigen, dass sie vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Markenkategorien. So wird der Verkehr in Slogans oder spruchartigen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sehen, wenn diese eine bloße Werbefunktion ausüben - diese kann z. B. darin bestehen, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen - es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, Nr. 35 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; BGH GRUR 2001, 735, 736 – Test it.).

2. Unter Berücksichtigung dieses rechtlichen Hintergrunds steht dem angemeldeten Wortzeichen **SLEEP EASY** für die nach Teilrücknahme der Anmeldung alleine noch verfahrensgegenständlichen Waren „Klasse 09: *Unterrichtsapparate und -Instrumente*“ das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht entgegen.

Dies kann entgegen der Auffassung der Anmelderin aber nicht bereits deshalb angenommen werden, weil es sich bei **SLEEP EASY** um eine im englischen

Sprachgebrauch nicht nachweisbare oder zumindest unübliche Begriffsbildung ohne jede konkrete sinnvolle Bedeutung handele. Vielmehr geht die angemeldete Begriffskombination auf die lexikalisch nachweisbare englische Wortfolge „to sleep easy“ zurück, welche mit der Bedeutung „ruhig schlafen“ nicht nur lexikalisch (vgl. dazu die der Anmelderin mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übersandte Anlage 1a aus dem Deutsch-Englisch-Online-Wörterbuch „dict.cc“ zu „to sleep easy“), sondern auch im englischen Sprachgebrauch mit der vorgenannten Bedeutung nachweisbar ist, insbesondere auch in Zusammenhang mit Sicherheits- und (Lärm)Schutzsystemen (vgl. dazu die der Anmelderin übersandte Anlage 2 [https://www.linguee.de/deutsch-englisch/uebersetzung/ruhig+ schlafen. html](https://www.linguee.de/deutsch-englisch/uebersetzung/ruhig+schlafen.html) zur englischen Bedeutung der Wortfolge „ruhig schlafen“). Es mag sein, dass für die deutsche Entsprechung „ruhig schlafen“ im Englischen weitere Begriffsbildungen vorhanden und vielleicht sogar näherliegend sind (wie z. B. „sleep calm(ly)“ oder „sleep well“); dies ändert aber nichts daran, dass eben auch **SLEEP EASY** eine jedenfalls nicht sprachunübliche englische Begriffsbildung mit der Bedeutung „ruhig schlafen“ oder auch „schlafe ruhig“ darstellt.

Ein Verständnis in diesem Sinne lag für den inländischen Verkehr daher insbesondere auch in Zusammenhang mit den zurückgenommenen Waren und Dienstleistungen, welche Kontroll-, Warn- und Alarmsysteme betrafen bzw. diese zum Gegenstand haben konnten, nahe. Dies nicht nur, weil dem Verkehr die Bedeutung der einzelnen Begriffe „(to) sleep“ und „easy“ ohne weiteres bekannt ist – wobei insbesondere „easy“ im deutschen Sprachgebrauch eine gewisse „Bandbreite“ von „leicht“ bis „sicher“ zukommt –, sondern vor allem auch deshalb, weil auch im Inland in Zusammenhang mit Kontroll-, Warn- und Alarmsystemen damit geworben wird (auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung), dass die entsprechenden (Feuer- und/oder Sicherheits)-Alarm- und Warnsysteme einen „ruhigen Schlaf“ versprechen (vgl. die der Anmelderin übersandte und auf den Anmeldezeitpunkt bezogene Recherche gemäß Anlage 3, beispielsweise: www.heinz-elektro.de/funk-alarmanlagen-kirchheimbolanden-heinz-elektro.html (04.01.2014): „Das **Funkalarmsystem** Jablotron JA-100 ist eine moderne **Alarmanlage** und

bietet Ihnen heute alles, was Sie **ruhiger schlafen** lässt, wie ..“; <https://www.bhe.de/de/Stiftung-Warentest> (07.06.2013): „**Böses Erwachen bei Alarmanlagen** zum Selbsteinbau ... mit einer **Alarmanlage** vom Fachmann können Sie nachts **ruhig schlafen** bzw. ...“).

Mit dieser sich dem Verkehr sofort und ohne jeden Interpretationsaufwand erschließenden Bedeutung i. S. von „ruhig schlafen“ oder auch „schlafe ruhig“ beschreibt **SLEEP EASY** zwar nicht unmittelbar Merkmale und Eigenschaften solcher Waren und Dienstleistungen; sie erschöpft sich insoweit aber in einem für den Verkehr sofort und ohne jeden Interpretationsaufwand verständlichen werblich-anpreisenden Hinweis, dass diese einen „ruhigen Schlaf“ versprechen.

3. Dies lässt sich aber nicht hinsichtlich der noch verfahrensgegenständlichen Waren „*Klasse 09: Unterrichtsapparate und –Instrumente*“ feststellen.

Insoweit ist zu beachten, dass die Beurteilung eines Zeichens stets in Zusammenhang mit den konkreten Waren und Dienstleistungen vorzunehmen ist, für die eine Eintragung begehrt wird (EuGH, GRUR 2004, 674 (Nr.33) – Postkantoor).

Die vorliegend nach Teilrücknahme der Anmeldung alleine noch verfahrensgegenständlichen Waren „*Unterrichtsapparate und –Instrumente*“ weisen ihrer Art und Beschaffenheit nach jedoch keinen so speziellen Bezug zu Kontroll-, Warn- und Alarmsystemen auf, dass sich dem Verkehr ein Verständnis der angemeldeten Wortfolge als werblich-anpreisender Hinweis, dass diese einen „ruhigen Schlaf“ versprechen, ohne weiteres und ohne interpretatorische Zwischenschritte und Überlegungen aufdrängt. Wenngleich „*Unterrichtsapparate und –Instrumente*“ auch im Rahmen von Unterrichts- und Aus- bzw. Fortbildungsmaßnahmen zu Kontroll-, Warn- und Alarmsystemen zur Anwendung kommen können, so liegen dem Senat keine Anhaltspunkte dafür vor, dass „*Unterrichtsapparate und -Instrumente*“ speziell dafür konzipiert, konstruiert und angeboten werden.

Demnach gibt es für die nach Teilrücknahme der Anmeldung verbliebenen Waren keinen hinreichenden Anhalt dafür, dass dem Anmeldezeichen die Unterscheidungskraft fehlt.

4. Aus den vorgenannten Gründen unterliegt die angemeldete Marke hinsichtlich der alleine noch beschwerdegegenständlichen Waren auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

5. Da der Anmeldemarke somit hinsichtlich der obengenannten Waren die Eintragung wegen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht versagt werden kann, war der angefochtene Beschluss der Markenstelle auf die Beschwerde der Anmelderin aufzuheben.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr