



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 561/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2015 055 130.9**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. Januar 2019 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Am 6. Oktober 2015 ist das Zeichen

## **Mut machen**

für die nachfolgend genannten Dienstleistungen zur Eintragung als Wortmarke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister angemeldet worden:

Klasse 35: Marketing; Werbung; Verkaufsförderung;

Klasse 36: Fundraising und Sponsoring; Finanzielle Förderung von Theaterveranstaltungen;

Klasse 41: Bildung; Erziehung; Unterhaltung; Dienstleistungen von Clowns [Unterhaltung]; Produktion von Bühnenshows.

Mit Beschluss vom 31. März 2016 hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 41, die Anmeldung zurückgewiesen, da die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zu bejahen seien.

Zur Begründung des Beschlusses ist ausgeführt, die angemeldete Wortfolge sei aus den einfachen deutschen Begriffen „Mut“ und „machen“ zusammengesetzt

und weise in ihrer Gesamtheit im Zusammenhang mit den so gekennzeichneten Dienstleistungen lediglich darauf hin, dass diese dazu bestimmt und geeignet seien, den jeweiligen Abnehmer in positiver Weise in seinen Absichten zu bestärken, ihn zu ermutigen und zu stärken. In diesem Sinn finde die angemeldete Wortfolge auch bereits schlagwortartig Verwendung, so dass von ihrer Verständlichkeit innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise auszugehen sei.

Die angemeldete Marke werde daher von den angesprochenen Verkehrskreisen lediglich als beschreibender Sachhinweis auf den Zweck und die Bestimmung der beanspruchten Dienstleistungen aufgefasst, nicht jedoch als betrieblicher Herkunftshinweis. Sie unterliege zudem einem Freihaltebedürfnis.

Gegen den ihm am 5. April 2016 zugestellten Beschluss wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde vom 4. Mai 2016.

Er führt zur Begründung seiner Beschwerde aus, bei dem Slogan „Mut machen“ handele es sich um einen kurzen, leicht einprägsamen Satz, der auf unterschiedliche Weise verstanden werden könne, etwa im Sinne eines Wortspiels („Mitmachen“/ „Mut machen“) oder als Aufforderung, vom Leben benachteiligten Personen Perspektiven aufzuzeigen. Der sprachüblich gebildete Slogan sei somit mehrdeutig und aufgrund der unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten auch originell. Durch die Wortfolge „Mut machen“ werde auch kein unmittelbarer Bezug zu bestimmten Produkten oder Dienstleistungen hergestellt. Wenn suggeriert werde, es sei wichtig, Mut zu machen, so werde das angesprochene Publikum diese Aussage nicht eher mit den beanspruchten Dienstleistungen wie Marketing, Werbung, Fundraising, Erziehung etc. in Verbindung bringen als mit jeder anderen Ware oder Dienstleistung.

Der Anmelder und Beschwerdeführer hat keinen ausdrücklichen Antrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 64 Abs. 6 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte sowie gem. § 66 Abs. 2 MarkenG rechtzeitig eingelegte Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Dabei ist unerheblich, dass der Beschwerdeführer keinen ausdrücklichen Antrag in der Sache gestellt hat, da es eines solchen für eine Entscheidung des Senats nicht bedarf. Mit der Einlegung der Beschwerde hat der Anmelder sein auf die Aufhebung des Beschlusses des DPMA, Markenstelle für Klasse 41, vom 31. März 2016 gerichtetes Begehren zum Ausdruck gebracht.

Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „Mut machen“ steht in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung gem. § 37 Abs. 1 MarkenG zu Recht zurückgewiesen hat.

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH, GRUR 2010, 228, Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2018, 301, Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 9 – OUI; BGH, GRUR 2014, 569, Rn. 10 – HOT; BGH, GRUR 2013, 731, Rn. 11 – Kaleido). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH, GRUR 2008, 608, Rn. 66 – EUROHYPO; EuGH, GRUR 2006, 229, Rn. 27 – Bio-ID; BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 9 – OUI; BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 12 – smartbook).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2017, 186, Rn. 32 – Stadtwerke Bremen; BGH, GRUR 2014, 569, Rn. 10 – HOT; BGH, GRUR 2012, 1143, Rn. 9 – Starsat; BGH, GRUR 2006, 850, Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006). Kann dagegen einem Wortzeichen für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch nicht um Angaben, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihm die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 12 – OUI; BGH, GRUR 2014, 872, Rn. 21 – Gute Laune Drops; BGH, GRUR 2012, 1143, Rn. 9 – Starsat).

Die Bewertung der Verkehrsauffassung in Bezug auf die einschlägigen Waren und Dienstleistungen richtet sich insbesondere nach der Sicht des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (EuGH, GRUR 2006, 411, Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering,

Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 8 Rn. 47). Dieser wird die Marke so wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen (BGH, GRUR 2018, 301, Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; BGH, GRUR 2012, 270, Rn. 12 – Link economy).

Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft kommt es auf das Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung des jeweiligen Zeichens an (BGH, GRUR 2013, 1143, Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten).

2. Nach diesen Grundsätzen ist die Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen zu verneinen.

Bei der angemeldeten Wortkombination „Mut machen“ handelt es sich um eine Wortfolge, bei der im Hinblick auf ihre positive Bedeutung – nämlich Mut zu machen, jemanden zu ermutigen – eine anpreisende Verwendung als (Werbe-)Slogan in Betracht kommt. Derartige schlagwortartige Wortfolgen unterliegen weder strengeren noch geringeren, sondern den gleichen Schutzvoraussetzungen wie andere Wortmarken (BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 14 – smartbook; BGH, GRUR 2012, 270, Rn. 11 – Link economy). Daher ist die Tatsache allein, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird, nicht genügend zur Verneinung der für die Schutzfähigkeit erforderlichen Unterscheidungskraft (vgl. EuGH, GRUR 2010, 228, Rn. 44 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]). Denn der anpreisende Sinn einer Bezeichnung schließt deren Eignung, als Herkunftshinweis zu wirken, nicht von vorneherein aus (BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 23 – OUI; BGH, GRUR 2014, 872, Rn. 23 – Gute Laune Drops). Entscheidend ist, ob der Verkehr die Bezeichnung ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht, oder ob die Marke zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen wahrgenommen wird (EuGH, GRUR 2010, 228,

Rn. 45 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 23 – OUI).

Wie bereits von der Markenstelle näher ausgeführt, weist die aus allgemein verständlichen deutschen Begriffen zusammengesetzte Wortfolge „Mut machen“ lediglich auf den Zweck und die Bestimmung der Dienstleistungen hin, nämlich jemanden zu ermutigen bzw. zu (be)stärken, so dass die angemeldete Marke in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise – bei denen es sich teilweise um die allgemeinen Verkehrskreise handelt, an die sich die in Klasse 41 angemeldeten Dienstleistungen richten können, teilweise um Geschäftskunden, die beispielsweise Dienstleistungen der Werbung oder des Sponsoring in Anspruch nehmen, – lediglich als beschreibender Sachhinweis aufgefasst werden wird.

Dies gilt zunächst in Bezug auf die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen. Die Dienstleistungen „Bildung; Erziehung; Unterhaltung; Dienstleistungen von Clowns [Unterhaltung]; Produktion von Bühnenshows“ können sich inhaltlich mit dem Thema „Mut machen“ befassen bzw. den Zweck verfolgen, den angesprochenen Verkehrskreisen Mut zu machen. Insoweit wird auf die von der Markenstelle mit Beanstandungsbescheid vom 11. Dezember 2015 versandten Belege verwiesen, aus denen sich ergibt, dass Workshops zum Thema „Mut machen“ angeboten werden, oder dass es Theateraufführungen oder Auftritte beispielsweise von (Klinik-) Clowns gibt, die Mut machen sollen, etc. Insoweit werden die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise die Bezeichnung „Mut machen“ als Hinweis auf den Inhalt oder die Zielsetzung der angebotenen Dienstleistungen verstehen und nicht als Herkunftshinweis.

Die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung ergibt sich auch nicht daraus, dass sich aus dieser nicht genauer ergibt, inwiefern die beanspruchten Dienstleistungen darauf abzielen bzw. sich inhaltlich damit befassen können, Mut zu machen. Dies ändert nichts daran, dass die Aus-

sage „Mut machen“ – auch wenn sie möglicherweise zu Überlegungen über ihre genaue Bedeutung anregt bzw. einer Interpretation zugänglich ist – in jedem Fall als inhaltliche/thematische Sachaussage und nicht als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Der Annahme fehlender Unterscheidungskraft steht nämlich nicht entgegen, dass eine Wortfolge keinen klar umrissenen Inhalt hat bzw. eine gewisse Unschärfe aufweist (BGH, GRUR 2013, 522, Rn. 14 – Deutschlands schönste Seiten; BGH, GRUR 2009, 778, Rn. 17 – Willkommen im Leben). Wird eine Bezeichnung als Hinweis auf den – wie auch immer gearteten – Inhalt eines Werkes verstanden und erlangt sie damit eine werktitelähnliche Funktion, dient sie nach Auffassung des Verkehrs jedenfalls nicht als Unterscheidungsmittel der Waren oder Dienstleistungen (BGH, GRUR 2009, 949, Rn. 17 – My World). Dies gilt nicht nur für Waren, die selber derartige Werke darstellen (wie z. B. Druckereierzeugnisse oder Bücher), sondern ebenso für Dienstleistungen beispielsweise der Klasse 41, die mit entsprechenden Werken in engem Zusammenhang stehen. Denn der Verkehr wird eine titelartig zusammengefasste Aussage wegen der Nähe solcher Dienstleistungen zum Werktitel und des mit ihm bezeichneten Inhalts der Produktionen und Veranstaltungen unmittelbar und ohne Weiteres auf die Dienstleistungen selbst beziehen (BGH, GRUR 2009, 949, Rn. 20 – My World; BGH, GRUR 2001, 1042 – REICH UND SCHOEN).

Des Weiteren ist die angemeldete Bezeichnung auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer Originalität der Wortfolge als schutzfähig anzusehen. Insbesondere kann ohne weitere Anhaltspunkte nicht davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise, die den Aussagegehalt des Zeichens unmittelbar erfassen, in diesem das vom Beschwerdeführer dargelegte Wortspiel („Mut machen“ – „Mitmachen“) erkennen werden.

Die in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen „Fundraising und Sponsoring; Finanzielle Förderung von Theaterveranstaltungen“ können sich ihrer-



seits auf derartige Veranstaltungen oder Projekte (Theaterveranstaltungen oder auch Seminare, Workshops, Dienstleistungen von Clowns etc.) beziehen. Im Hinblick auf den Verwendungszweck des Sponsoring bzw. der finanziellen Förderung (nämlich für Projekte etc., die „Mut machen“), ist jedenfalls ein enger beschreibender Bezug der angemeldeten Bezeichnung zu den in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen gegeben und die Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens daher zu verneinen (vgl. BGH, GRUR 2009, 411, Rn. 9 – Streetball).

Schließlich werden die angesprochenen Verkehrskreise auch im Zusammenhang mit den in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen „Marketing, Werbung, Verkaufsförderung“ die angemeldete Bezeichnung in erster Linie als beschreibenden Sachhinweis verstehen im Hinblick darauf, dass es Werbung gibt, die eben „Mut machen“ soll. So wird über Werbespots berichtet, die Mut machen sollen (vgl. die mit Hinweis des Senats vom 13. August 2018 als Anlagen 2, 3 und 4 zugesandten Belege), oder Werbefotografen bieten die Erstellung von Fotos an, die „Mut machen“ sollen (vgl. den als Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis versandten Nachweis).

Selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Wortfolge nicht als beschreibende Angabe in Bezug auf die in Klasse 35 angemeldeten Dienstleistungen auffassen sollten, so handelt es sich bei dieser üblichen Wortfolge um eine anpreisende, ermutigende Aussage, die im Hinblick auf ihre übliche Verwendung von den angesprochenen Verkehrskreisen stets nur als solche, also als allgemeine Werbeaussage, und nicht als Herkunftshinweis verstanden wird.

3. Offen bleiben kann, ob die Eintragung hinsichtlich dieser Waren zugleich wegen eines Freihaltebedürfnisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu versagen ist. Für die Ablehnung der Eintragung des angemeldeten Zeichens als Marke ist das Vorliegen eines der voneinander rechtlich unabhängig anwendbaren Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG aus-

reichend (EuGH, GRUR 2008, 608, Rn. 54 – EUROHYPO; BGH, GRUR 2012, 272, Rn. 22 – Rheinpark-Center Neuss).

4. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da der Anmelder die Durchführung einer solchen nicht beantragt hat (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat eine mündliche Verhandlung auch nicht für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

### 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 oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Paetzold

Lachenmayr-Nikolaou

prä