



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 26/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 37 949

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. September 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Merzbach und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung



ist am 28. Juni 2005 für die Dienstleistungen

„Klasse 35: Personalmanagementberatung, Unternehmensberatung

Klasse 41: Coaching; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung); Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und von Symposien; Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung

Klasse 42: integrative Beratung von Einzelpersonen und Unternehmen (Mediation)“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit zwei Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Oktober 2006 und vom 17. Januar 2007, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wurde die Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Ob auch ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, blieb dahingestellt.

Das Wort „JA“, ein allgemeinverständliches Wort der Zustimmung, werde der angesprochene Verkehr dahingehend verstehen, dass es sich um eine Zustimmung zu den hier angebotenen Dienstleistungen handle, im Sinne einer werbemäßigen Anpreisung, dass man die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen bejahen solle, z. B. aufgrund des besonders guten Service, des guten Preis-Leistungsverhältnisses usw.. „Ja“ werde in Slogans bereits verwendet. Die graphische Gestaltung, die sich im werbeüblichen Rahmen halte, führe nicht zur Schutzfähigkeit. Sofern die Anmelderin darauf abstelle, dass „JA“ die mittleren Buchstaben ihres Vornamens seien, rechtfertige dies nicht die Schutzfähigkeit. Die Unterscheidungskraft sei in Bezug auf die Dienstleistungen zu beurteilen. Auf die Person des Anmelders dürfe nicht abgestellt werden. Zudem werde der Verkehr das angemeldete Zeichen nicht analysieren. Bei einem so häufig verwendeten Wort wie „JA“ werde der Verkehr nur diese Bedeutung sehen und in „JA“ nicht eine Abkürzung oder gar die mittleren Buchstaben eines Namens vermuten.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Oktober 2006 und vom 17. Januar 2007 aufzuheben.

Das angemeldete Zeichen sei nicht beschreibend. Das Wort „JA“ könne nicht lediglich als allgemeine Zustimmung zu den von der Anmeldung erfassten Dienstleistungen verstanden werden. Es könne einen weiteren Bedeutungsgehalt haben, so etwa dass damit Faktizität eines Aufforderungs- oder Aussagesatzes betont werde. Die vom Amt in der Entscheidung genannten Beispiele zeigten dies. Bei „Ja! Natürlich“ (DE 30426257, EM 004796538), „ja!“ (DE: 304 26 257, EM

000 041 574) und „ja“ (DE 306 59 933) handle es sich um eingetragene Marken. Der Hinweis des Amtes auf die Werbemäßigkeit des Wortes spreche gerade für das Vorliegen der Unterscheidungskraft. Denn das Wort werde damit in einer Weise gebraucht, die über seine normale Bedeutung hinausgehe. Nach dem Gesetz seien Marken aber nur dann nicht schutzfähig, wenn ihnen jegliche Unterscheidungskraft fehle. Bei dem vorliegenden Wortbildzeichen sei kein anderer Maßstab anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen. Bis in die jüngste Vergangenheit seien eine Vielzahl von ähnlichen Zeichen in das Markenregister eingetragen worden. Unabhängig davon verbleibe es dabei, dass gerade mit der Schreibweise in Großbuchstaben eine andere Bedeutung angedeutet werde. Der Verkehr nehme dies eher als Abkürzung wahr. Sie stehe z. B. für „Juristische Arbeitsblätter“ und ferner für die Initiative „Jugend in Arbeit“ und sei entsprechend markenrechtlich geschützt. Die Anmelderin bewerbe ihr Unternehmen und die von ihr angebotenen Dienstleistungen umfassend mit „JA“. Von daher weise das Wort auch auf ein bestimmtes Unternehmen hin. Denn diese Gestaltung finde sich auf sämtlichen Materialien. Überdies stelle die Anmelderin die mittleren Buchstaben ihres Vornamens heraus, die der angemeldeten Wort-/Bild-Kombination entspreche. Ferner drücke die Buchstabenkombination im vorliegenden Fall das Lebens- und Tätigkeitsmotto der Antragstellerin aus. Es solle einen Hinweis darauf geben, wie sie an die Ausführung ihrer Dienstleistungen herangehe, nämlich mit einer lebensbejahenden, motivierten Einstellung, die auf eine positive Lebensfindung ausgelegt sei. Dies werde vom Verkehr auch so verstanden, so dass die Herkunftsfunktion gegeben sei. Danach sei im Gegensatz zu den Beispielen des Amtes das „JA“ im vorliegenden Fall nicht Teil eines Slogans, sondern eine Mischung aus einer Abkürzung des Vornamens und der allgemeinen Lebens- und Arbeitseinstellung der Anmelderin. Sie behaupte von sich, nicht nur das „JA“ in der Mitte ihres Namens, sondern auch im Herzen zu haben. Es sei für sie ein persönliches Merkmal, welches sie und ihre Tätigkeit charakterisiere und aus diesen Gründen einen Herkunftshinweis darzustellen geeignet sei. Im Zusammenspiel mit der Gestaltung des Zeichens entfalte die hier zur Eintragung begehrte Wort-/Bild-Kombination die nötige Unterscheidungskraft.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, denn der Eintragung der angemeldeten Marke steht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8 Rdn. 39).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsabnehmers der fraglichen Dienstleistungen abzustellen ist. Dies sind hier zum Teil allgemeine Verkehrskreise, insbesondere aber auch Unternehmen, welche die angemeldeten Beratungsdienstleistungen in Anspruch nehmen können.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren

und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor). Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild).

Der Verkehr sieht in der angemeldeten Marke lediglich einen Werbehinweis, da das Wort „JA“ Zustimmung signalisiert. Es wird von den angesprochenen Verkehrskreisen im Sinne einer werbemäßigen Anpreisung verstanden, dass man die Dienstleistungen bzw. deren Inanspruchnahme bejahen solle. Wie die Markenstelle bereits ausgeführt hat, kann die Inanspruchnahme z. B. aufgrund des besonders guten Services, des guten Preis-Leistungsverhältnisses oder ähnliches bejaht werden. Einer in erster Linie als werbemäßige Anpreisung zu verstehenden Angabe fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft, weil sie nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren/Dienstleistungen aufgefasst wird (Ströbele/Hacker, MarkenG 8. Aufl. § 8 Rdn. 113). Dass die angemeldete Bezeichnung dabei nicht im Einzelnen erkennen lässt, aus welchen Gründen die Dienstleistungen bzw. deren Inanspruchnahme Zustimmung verdient, ändert nichts daran, dass der Ausdruck „JA“ als bloßer Werbehinweis verstanden wird.

Soweit die Anmelderin geltend macht, das Wort „JA“ charakterisiere ihren Charakter und ihre Einstellung, kann daraus keine Schutzfähigkeit hergeleitet werden. Abgesehen davon, dass auch die Vermittlung einer positiven Einstellung in Bezug auf die Dienstleistungen eine bloße Werbeanpreisung darstellt, ist eine Marke, die nach § 27 MarkenG frei übertragen werden kann, unabhängig von der Person des Anmelders zu prüfen, denn es kommt darauf an, wie der Verkehr das Wort in Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen beurteilt. Auch dass der Vorname „Mirjana“ der Anmelderin im Innern die beiden Buchstaben „JA“ enthält, ist unerheblich. Angemeldet ist nur das Wort „JA“. nicht der Vorname, in dem die Buch-

staben „JA“ fett und/oder farbig gedruckt sind. Der Hinweis, dass das Wort „JA“ die Tätigkeit der Anmelderin charakterisiere, ist ebenfalls nicht geeignet, die Schutzfähigkeit zu begründen. Selbst wenn man in „Ja“ einen Hinweis auf die positive Einstellung der Anmelderin bei der Erbringung der Dienstleistungen sähe, handelte es sich auch dann nur um eine Werbeanpreisung. Außerdem können auch Konkurrenten der Anmelderin eine lebensbejahende Einstellung haben, so dass die Annahme, damit werde gerade auf die Anmelderin hingewiesen, nicht begründet ist.

Ein Verständnis des Verkehrs von „JA“ im Sinne „Juristische Arbeitsblätter“ ist in Verbindung mit den hier fraglichen Dienstleistungen nicht nahegelegt. An eine Schreibweise von Werbeschlagwörtern in Großbuchstaben ist der Verkehr gewöhnt. Trotz der Schreibweise des Wortes „JA“ in Großbuchstaben hat er keinen Anlass in der angemeldeten Bezeichnung eine Abkürzung für die hier nicht einschlägige Fachzeitschrift „Juristische Arbeitsblätter“ zu sehen. Als Abkürzung für die Initiative „Jugend in Arbeit“ wird das Wort „JA“ ohne nähere Angaben ebenfalls nicht verstanden, da die Bedeutung von „JA“ als Zustimmung für den Verkehr im Vordergrund steht.

Die gestalterischen Mittel in der angemeldeten Marke beschränken sich auf die bordeauxrote Farbe, die Verwendung von Großbuchstaben und eine gängige Schriftart. Dabei handelt es sich um werbeübliche Gestaltungsmittel, welche der angemeldeten Bezeichnung keine Unterscheidungskraft verleihen.

Soweit die Anmelderin auf Voreintragungen hinweist, handelt es sich weitgehend um Wortbildmarken, die nicht lediglich aus dem Wort „JA“ bestehen. Insbesondere ist die Marke 306 59 933, die 2007 eingetragen wurde und auf die die Beschwerdeführerin hinweist, eine Wortbildmarke, bei der das Wort „ja“ als eine hüpfende Figur dargestellt ist.

Teilweise beruhen die von der Anmelderin genannten Eintragungen auf einer früheren Entscheidungspraxis, bei der Angaben, die nicht unmittelbar beschreibend sind, vom Bundesgerichtshof in aller Regel auch als unterscheidungskräftig angesehen worden sind, insbesondere wenn es sich um fremdsprachliche Ausdrücke handelte (BGH GRUR 1999, 1089 - YES). Der EuGH hat allerdings klargestellt, dass eine Unterscheidungskraft auch nicht beschreibenden Angaben fehlen kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild). Dies entspricht auch der aktuellen Rechtsprechung des BGH. Eine Bezeichnung, die die Waren und Dienstleistungen nicht selbst beschreibt, kann nicht unterscheidungskräftig sein, wenn sie vom Verkehr - etwa auch wegen entsprechender Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmitel verstanden wird (BGH GRUR 2004,29 -Cityservice). Letztlich kann dahinstehen, ob die von der Anmelderin genannten Zeichen, welche den Bestandteil „ja“ enthalten, zum damaligen Zeitpunkt zu Recht eingetragen worden sind. Denn selbst identische Voreintragungen begründeten keinen Rechtsanspruch auf Eintragung einer neu angemeldeten Marke. Erst recht gilt dies im Hinblick auf Zeichen, die lediglich den Bestandteil „ja“ aufweisen.

Die Beschwerde war deshalb zurückzuweisen.

Kliems

Merzbach

Bayer

Na