



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 144/10

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 914 477**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Mai 2011 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 25 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Bildmarke IR 914 477 (Ursprungsland Finnland mit Priorität vom 5. Januar 2007)



als Kennzeichnung für die Waren der

Klasse 25: Clothing, footwear, headgear

(Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen)

mit Beschlüssen vom 25. Juli 2008 und 14. Juni 2010, wovon letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Schutz in Deutschland, wie im refus de protection vom 13. September 2007 beanstandet, gemäß §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ versagt; dem angemeldeten Zeichen fehle insoweit die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Der international registrierten Marke sei wegen des deutlich im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalts im Sinne einer besonderen Eigenschaft

der Waren die Eignung abzusprechen, vom Publikum als Herkunftshinweis für ein Unternehmen aufgefasst zu werden.

„VERY NICE“ beschreibe schlagwortartig verkürzt, eindeutig und sofort erkennbar eine spezielle Eigenschaft der beanspruchten Waren. Die graphische Ausgestaltung unterstreiche plastisch die Aussage der Wortfolge und verstärke damit die schutzunfähige Angabe der Wortbestandteile.

Der aus Wörtern des englischen Grundwortschatzes gebildete Wortbestandteil „VERY NICE“ werde vom - hier maßgeblichen - deutschen Publikum zwanglos mit „sehr hübsch“, „sehr schön“, „sehr nett“ übersetzt. „VERY NICE“ sei damit weder mehrdeutig noch interpretationsbedürftig, sondern enthalte vielmehr für den inländischen Verbraucher eine eindeutige werbemäßige Anpreisung. Bezüglich aller beanspruchten Produkte stelle die Wortfolge ausschließlich deren positive Eigenschaften heraus - z. B. im Sinne deren besonders attraktiver Gestaltung oder wertvoller Materialien usw. Gerade auf dem Modesektor stünden häufig rein subjektive Empfindungen und Wertvorstellungen im Vordergrund des Kaufentschlusses, weshalb auch diese besonderen Produkteigenschaften werbemäßig angesprochen würden.

Die mangelnde Unterscheidungskraft der Wortfolge werde auch in der gebotenen Gesamtschau durch die graphische Ausgestaltung nicht beseitigt.

Gerade in Verbindung mit den angemeldeten Waren aus dem Modebereich würden häufig zusätzlich schöne und schmückende Gestaltungsmittel verwendet. Der einzeilige Schriftzug „VERY NICE“ des schwarz-weißen Zeichens werde - wie die Marken-inhaberin sehr zutreffend anführe - eingerahmt von einem an eine geweihförmige Tätowierung erinnernden, zusätzlich schmückenden Ornament, das vor allem bei jüngeren Menschen beliebt sei. Der Wortbestandteil „VERY NICE“ mit der schutzunfähigen Aussage „sehr hübsch“, „sehr schön“, „sehr nett“ werde damit durch die Umrahmung mit einem hübschen Schmuck-Tattoo lediglich verstärkt.

Der Beschluss im Erinnerungsverfahren ist der Anmelderin am 22. Juni 2010 zugestellt worden.

Mit ihrer Beschwerde vom 8. Juli 2010 wendet sie sich gegen die Wertung in den angegriffenen Entscheidungen und verfolgt ihr Schutzersuchen weiter.

Das begründet sie damit, der ausgesprochen kreative und ungewöhnliche Bildbestandteil des schutznachsuchenden Zeichens verleihe ihm das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft, vor allem bei der darüber hinaus noch ebenfalls kreativen „Einbettung“ des Wortbestandteils in den Bildbestandteil. Darüber hinaus sei dieser Wortbestandteil mehrdeutig und interpretationsbedürftig und damit für sich genommen ebenfalls hinreichend unterscheidungskräftig.

Selbst eine häufig verwendete Tattogestaltung im Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden Waren könne schon nicht zum Ausschluss der Unterscheidungskraft führen. Darüber hinaus sei der Bildbestandteil der Anmeldemarke keinesfalls einem Schmuck-Tattoo auch nur ähnlich. Vielmehr handle es sich hier um einen ausgesprochen schöpferischen Bestandteil, der daher auch im Vergleich zu anderen anerkannt unterscheidungskräftigen Bildbestandteilen unzweifelhaft als Herkunftshinweis dienen könne.

Schließlich sei der möglicherweise korrekt mit „sehr nett“, „sehr hübsch“ oder „sehr schön“ übersetzte Wortbestandteil keinesfalls glatt beschreibend in Bezug auf die beanspruchten Waren. Vielmehr sei er interpretationsbedürftig, da auch das Amt verschiedene Interpretationen liefere, so dass dem damit mehrdeutigen Wortbestandteil gerade nicht das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft fehle.

Daneben bestehe kein Freihaltebedürfnis.

Bei dem Wortbestandteil des Zeichens handle es sich weder um eine Gattungsbezeichnung noch werde der Begriff „VERY NICE“ zur Kennzeichnung von Waren der hier in Rede stehenden Art üblicherweise benutzt. Darüber hinaus sei jedenfalls der Bildbestandteil der vorliegenden Wort-/Bildmarke ausgesprochen kreativ und beinhalte daher gerade keine Freihaltebedürftige Angabe.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juli 2008 und 14. Juni 2010 aufzuheben und der angemeldete Marke IR 914 477 Schutz in Deutschland zu gewähren.

## II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

Zu Recht und mit eingehender und zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, hat die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die beanspruchten Waren gemäß §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ versagt.

Die Beschwerdebegründung bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

### 1.

Über die Beschwerde kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, da die Anmelderin ihren Hilfsantrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat und der Senat diese auch nicht für erforderlich hält.

### 2.

Dem angemeldeten Bildzeichen fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a)

Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und von denjenigen anderer zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2006, 229 - BioID).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Kreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2).

Auch Wortfolgen haben keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verbraucher lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn sie 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. BGH BIPMZ 2002, 85 – Individuelle).

Einer fremdsprachigen Wortmarke wie der vorliegenden fehlt die Unterscheidungskraft, wenn die beteiligten inländischen Kreise, d. h. der Handel und / oder die Verbraucher der betreffenden Waren, im Stande sind, deren Bedeutung zu erkennen.

Enthält demnach eine Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben fehlen tatsächliche Anhaltspunkte, dass die Verbraucher sie als Unterscheidungsmittel verstehen (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard).

Bei einem Zeichen mit einem beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als

solcher aufgefasst wird, vermögen einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verbraucher etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wortfolge nicht aufzuwiegen. An die graphische Ausgestaltung sind dabei umso größere Anforderungen zu stellen, je kennzeichnungsschwächer die fragliche Angabe ist (BeckRS 2001, 30189732 = GRUR 2001, 1153 - antiKALK; BPatG GRUR 1996, 410, 411 - Color Collection; GRUR 2007, 324, 326 - Kinder).

b)

Der Wortbestandteil „VERY NICE“ setzt sich aus den allgemein verständlichen englischen Begriffen „very“ und „nice“ zusammen und bedeutet wörtlich übersetzt „sehr schön, sehr hübsch“.

Die Wortfolge „very nice“ erschöpft sich damit insgesamt in werbeüblich anpreisender Weise als Hinweis auf besonders schöne Waren. Es handelt sich um eine ohne weiteres verständliche, den Verbraucher zum Erwerb von Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen ansprechende Aussage, die in ihrer Zusammenstellung sprachüblich gebildet ist und der in der Werbung üblichen Ausdrucksweise entspricht.

Diese Aussage verstehen die Verbraucher nicht als Herkunftshinweis.

c)

Auch eine schutzbegründende bildliche Gestaltung der schutznachsuchenden Marke ist nicht zu erkennen.

Einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke kann als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden, wenn die graphischen Elemente charakteristische Merkmale aufweisen, in denen die Angesprochenen einen Herkunftshinweis sehen (BGH GRUR 1991, 136, 137 – New Man). Als nicht unterscheidungskräftig werden demgegenüber einfache geometrische Figuren oder graphische Gestaltungselemente angesehen (EuG GRUR Int. 2008, 51 (Nr. 22–25) - Darstellung eines Fünfecks). Und auch graphischen Mitteln, die üblicherweise in bloß dekorativer oder ornamentaler Form verwendet werden, ist die erforderliche

Unterscheidungskraft abzusprechen (BGH GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; GRUR 2001, 734, 735 - Jeanshosentasche; BPatG BIPMZ 2006, 179, 180 - schwarz-blaues Quadrat).

Nur wenn durch die Verbindung mehrerer (auch einfacher) Figuren eine charakteristische, einprägsame und wieder erkennbare zur Erfüllung der Herkunftsfunktion geeignete Gestaltung erreicht ist, besteht für eine Schutzversagung kein Anlass mehr (HABM-BK MarkenR 1999, 321, 322 - Dreiecke).

Ein eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis kann durch eine besondere bildliche oder graphische Ausgestaltung nicht unterscheidungskräftiger Wortbestandteile demnach nur erreicht werden, wenn die graphischen Elemente charakteristische Merkmale aufweisen, während einfache und gebräuchliche Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds den sachbezogenen Charakter einer Angabe in der Regel nicht beseitigen können (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; GRUR 2008, 710, 711 (Nr. 20) - Visage).

Demzufolge sind an diese Ausgestaltung um so größere Anforderungen zu stellen, je deutlicher der nicht unterscheidungskräftige Charakter der fraglichen Angabe selbst hervortritt. Die Ausgestaltung muss nämlich eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke bewirken, die vom maßgeblichen Publikum auch ohne nähere analysierende Betrachtungsweise festgestellt werden kann (s. a. EuGH GRUR 2006, 229, 233 (Nr. 73, 74) - BioID; BPatG BIPMZ 2000, 423, 425 - Cool-Mint).

Diese Voraussetzung fehlt insbesondere in Fällen, in denen die bildliche Gestaltung sich in rein dekorativen Hervorhebungsmitteln erschöpft oder ausschließlich die – sachbezogenen – Aussagen der anderen Markenteile illustriert (vgl. BPatG GRUR 2004, 873, 874 - Frisch (Hinzufügung de Piktogramms "Messer und Gabel" bei Dienstleistungen im Gastronomiebereich); BPatG, Beschluss vom 22. Januar 2008, Az.: 33 W (pat) 129/06, BeckRS 2008, 03581 - Classic Open Air Gendarmenmarkt (Unterlegung der Wortbestandteile mit einer Abbildung der betreffenden Örtlichkeit); BPatG, Beschluss vom 24. Juni 2008, Az.: 27 W (pat) 59/08, BeckRS 2008, 181512 - Weihnachtsmarkt an der Frauenkirche (Beifügung



einer stilisierten Darstellung der Dresdner Frauenkirche); vgl. auch EuG GRUR Int. 2009, 244 - Intelligent Voltage Guard (zusätzliche Abbildung des Grundtyps eines elektrischen Messgeräts).

Die graphische Gestaltung des streitgegenständlichen Zeichens ist weder besonders eigentümlich noch außerordentlich phantasievoll noch überraschend kreativ und daher - entgegen der Annahme der Anmelderin - weder eigenartig noch prägnant.

Damit unterscheidet es sich auch von den aufwändigen und einfallsreichen Tattoo-Marken der Hardy-Life LLC, auf die die Anmelderin in Bezug genommenen hat.

Das Bildelement verläuft nach beiden Seiten hin gleich geschwungen und ähnelt nach rechts und links verlaufenden etwas aufstrebenden Blumenstängeln mit länglichen gleichfalls geschwungenen Blättern, zwischen denen sich mittig eine Blumenknospe befindet.

Damit reiht es sich in eine Vielzahl von graphischen Schmuckelementen ein, die dem Publikum nicht nur bei Druckerzeugnissen, wie z. B. der eigenen bildlichen Gestaltung am Computer (z. B. ClipArt) begegnen, sondern auch - wie die Markenstelle eingehend belegt hat - als Tattoos inzwischen allgegenwärtig und bekannt sind.

Das Bildelement unterstützt demzufolge ausschließlich als dekoratives Element den festgestellten werbenden Inhalt der Wortbestandteile.

Deshalb besteht auch keine Möglichkeit, das Zeichen so an der betreffenden Ware anzubringen, dass die Verbraucher in ihm einen Herkunftshinweis sehen könnten (vgl. BGH GRUR 2010, 825 Rn. 22 - Marlene-Dietrich-Bildnis II).

Dem schutznachsuchenden Zeichen fehlt demnach das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

**3.**

Da die angemeldete Marke bereits nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die bezeichneten Waren von der Eintragung ausgeschlossen ist, kann die Frage nach dem Vorliegen eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dahingestellt bleiben.

**4.**

Soweit die Anmelderin auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen verweist, vermag sie auch hieraus keinen Anspruch auf Eintragung der vorliegenden Markenmeldung herzuleiten.

Eine pauschale Betrachtungsweise verbietet sich ohnehin, da jeder Fall gesondert unter Einbeziehung seiner Besonderheiten, insbesondere der Marke selbst, der Waren und Dienstleistungen für die sie eingetragen werden soll und des beteiligten Publikums, zu beurteilen ist. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage und selbst Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken vermögen nach ständiger Rechtsprechung somit nicht zu einem Anspruch auf Eintragung zu führen.

Gegenstand der Prüfung nach § 37 MarkenG ist nämlich ausschließlich die jeweils im konkreten Verfahren angemeldete Marke.

Das Gericht hat demnach zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt stets eine eigene Entscheidung zu treffen (vgl. hierzu auch HABM GRUR 1999, 737 - ToxAlert) und dabei das Gebot des rechtmäßigen Handelns zu berücksichtigen, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann (s. a. BPatG GRUR 2009, 667, 668 - Schwabenpost m. w. Nachw.).

**5.**

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass.

Gründe für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 574 ZPO) liegen nicht vor, weil keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen und der Senat mit dieser Entscheidung nicht von Entscheidungen anderer Gerichte abweicht.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Me