



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 552/10

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2010 033 740.0**

hat der 33. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, die Richterin Dr. Hoppe und den Richter am Amtsgericht Dr. Wache am 25. September 2012

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 24. August 2010 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin hat am 7. Juni 2010 die Wortmarke

### **green follows function**

angemeldet und u. a. nach Teilrücknahme im Beschwerdeverfahren zuletzt die folgenden Dienstleistungen beansprucht:

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung

Klasse 36:

Finanzielle Schätzungen in Grundstücksangelegenheiten; Schätzung von Immobilien; Immobilienwesen; Immobilienverwaltung, sowie Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien (Facility management); Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in finanzieller Hinsicht (Facility management); Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich finanzielle Vorbereitung von Bauvorhaben

Klasse 37:

Bauwesen; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich Durchführung von Bauvorhaben

Klasse 42:

Dienstleistungen von Ingenieuren, insbesondere Erstellen von technischen Gutachten, Analysen und Indizes in Bezug auf Energieeffizienz, Standortqualität, Gebäudequalität, Innenraumqualität,

Bewirtschaftung, Wassernutzung, Energieverbrauch und ökologische Qualität von Immobilien; Entwurf und Entwicklung von Software, insbesondere zur Erstellung von Gutachten, Analysen und Indizes in Bezug auf Energieeffizienz, Standortqualität, Gebäudequalität, Innenraumqualität, Bewirtschaftung, Wassernutzung, Energieverbrauch und ökologische Qualität von Immobilien; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich technische Vorbereitung von Bauvorhaben.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat mit Beschluss vom 24. August 2010 die Anmeldung zurückgewiesen, da dem schutzsuchenden Zeichen im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft fehle. "Green" (englisch für "grün") weise auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit hin. Die gesamte Zeichenfolge enthalte lediglich eine Sachaussage dahingehend, dass die so gekennzeichneten Dienstleistungen ökologischen Gesichtspunkten zur Erzielung der Funktion folgten. Es handle sich um eine werbeübliche Abwandlung des Gestaltungsgrundsatzes "form follows function".

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie vertritt die Auffassung, dass die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht gegeben seien.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet.

1.

Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nicht gegeben.

a)

Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rn. 25 - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rn. 35, 36 - BIOMILD).

Das Schutzhindernis ist gegeben, wenn das Zeichen zur Beschreibung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen kann, also hierzu geeignet ist. Es ist nicht erforderlich, dass das Zeichen im aktuellen Sprachgebrauch bereits verwendet wird und lexikalisch nachgewiesen werden kann (EuGH GRUR 2004, 146, 147 Rn. 32 - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 680 Nr. 38 - BIOMILD; BGH GRUR 2012, 276 Nr. 8 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V.; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 8 Rn. 280). Das Zeichen muss jedoch bezogen auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen verständlichen, beschreibenden Sinn haben, also eine leicht von den beteiligten Verkehrskreisen zu erkennende Eigenschaft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen bezeichnen, so dass vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass es vom Verkehr tatsächlich als eine Beschreibung eines Merkmals erkannt werden kann (EuGH, MarkenR 2011, 112 – Zahl 1000, Rn. 40, 50). Das kann auch dann zutreffen, wenn es sich um eine sprachliche Neuschöpfung handelt (EuGH a. a. O. Rn. 38, 39 - BIOMILD).

Allerdings muss das Wort den angesprochenen Verkehrskreisen unmittelbar als verständlich erscheinen. Dabei darf einerseits die Verständnissfähigkeit des Publikums nicht zu gering veranschlagt werden. Andererseits darf nicht davon ausgegangen werden, dass das Publikum die Marke einer näheren analysierenden Betrachtung unterzieht (EuGH GRUR 2010, 534 Nr. 29 - PRANAHAUS; BPatG vom 28.2.2012, 33 W (pat) 67/10 Nr. 47 - Software SecurITy-Police; HK-Fuchs-Wissmann, Markenrecht, 2. Auflage § 8 MarkenG Rn. 34; Ströbele a. a. O. § 8

Rn. 298). Gerade Wortneubildungen können nur dann als beschreibend angesehen werden, wenn sich aus ihnen für das angesprochene Publikum eine konkrete beschreibende Aussage unmittelbar erschließt (Ströbele a. a. O. § 8 Rn. 404).

b)

Das schutzsuchende Zeichen scheitert an diesem Schutzhindernis nicht.

aa) Die englische Wortfolge "green follows function" kann wörtlich übersetzt werden mit: "Grün folgt der Funktion", oder "Das Grün(e) folgt der Funktion". Von den angesprochenen Verkehrskreisen - den an den Dienstleistungen interessierten Endverbrauchern und Fachverkehrskreisen - ist zu erwarten, dass sie die einzelnen englischen Wörter verstehen und die Wortfolge somit wörtlich übersetzen können. Diese Wortfolge hat jedoch mit Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen keine beschreibende Bedeutung, die sich den angesprochenen Verkehrskreisen ohne analysierende Betrachtung erschließt.

Das Wort "grün" ("green") ist für sich genommen mehrdeutig. Es kann zunächst für "das Grüne" im Sinne von "Grünanlage" stehen. "Grün" ("green") kann auch - wie von der Markenstelle angenommen - auf Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit hinweisen; wobei ein solches Verständnis angesichts der hohen aktuellen Bedeutung des Umweltschutzes sicherlich naheliegt. Indessen ist die gesamte Wortfolge auch dann, wenn man "grün" ("green") als "Umweltverträglichkeit" versteht, nicht unmittelbar verständlich. Auch in diesem Fall müssen weitere Gedankenschritte vorgenommen werden, um der Wortfolge ("die Umweltverträglichkeit folgt der Funktion") in Zusammenhang mit den begehrten Dienstleistungen einen Sinn zu geben.

bb) Die Wortfolge "green follows function" lässt sich in der Sprachpraxis nicht nachweisen. Es handelt sich zwar - wie die Markenstelle zutreffend feststellt - um eine Abwandlung des aus der Architekturtheorie stammenden Lehrsatzes "form

follows function". In der Werbung lassen sich zahlreiche Abwandlungen dieses Lehrsatzes feststellen, so

"where code follows function" als Werbung im EDV-Bereich  
([www.scheernet.de](http://www.scheernet.de))

"design follows function" als Werbespruch für eine Ausstellungsfläche ([www.2m-deutschland.de](http://www.2m-deutschland.de))

"design follows function" als Werbung für Marketingdesign  
([www.artventura.net](http://www.artventura.net))

"Fitness Follows Function" als Titel einer Dissertation und einer darin entwickelten Unterrichtskonzeption ([www.cuvillier.de](http://www.cuvillier.de))

"food follows function" als Werbespruch eines Catering-Dienstes  
([www.the-cooking-ape.com](http://www.the-cooking-ape.com))

"Foto follows function" als Titel eines Berichts über eine Fotoausstellung ([www.german-architects.com](http://www.german-architects.com)).

"Fun follows function" als Überschrift einer Gebrauchsanweisung für einen Außenbordmotor ([www.yamaha-motor.com](http://www.yamaha-motor.com)).

"Price follows function!" als Werbung für Kamerasysteme u. a.  
([www.festo.com](http://www.festo.com))

"Raum follows function" als Name einer Ausstellungsreihe  
([www.residentadvisor.net](http://www.residentadvisor.net)).

"Sound follows function" als Titel einer Masterarbeit  
([www.amazon.de](http://www.amazon.de)).

Daraus kann jedoch nicht zwingend geschlossen werden, dass der Verkehr an solche Abwandlungen gewöhnt sei und sie verstehe, und dass somit auch "green follows function" eine den angesprochenen Verkehrskreisen unmittelbar verständliche Bedeutung habe.

Einmal ist der Satz "form follows function" selbst in seiner Bedeutung weder klar noch unumstritten (vgl. den Artikel "Form follows function" bei Wikipedia mit einem eigenen Abschnitt über "Fehlinterpretation"; die Artikel "form follows function" in [www.designlexikon.net](http://www.designlexikon.net) und in [www.uni-protokolle.de](http://www.uni-protokolle.de); und der Aufsatz von Schaffrina, "Form Follows Function - Ein allzu oft missverstandener Gestaltungsleitsatz", [www.designtagebuch.de](http://www.designtagebuch.de)). Der Begriff "Funktion" ist innerhalb des Satzes "form follows function" als Leerformel bezeichnet worden, die es dem jeweiligen Architekten oder Designer erlaube, seine persönlichen ästhetischen Vorlieben zum Maßstab zu erheben (Jan Michl, "Form Follows What?", <http://janmichl.com>).

Außerdem kann den meisten oben zitierten Abwandlungen von "form follows function" kaum eine klare, unmittelbar verständliche Bedeutung zugesprochen werden. Eine Ausnahme gilt allenfalls für diejenigen Abwandlungen, die "form" durch eine andere Kategorie ersetzen, die einer Funktion entsprechend gestaltet werden kann ("design follows function"). Eine Ausnahme könnte auch für den Satz "fun follows function" gelten, der aus dem Zusammenhang heraus ein Verhältnis von Voraussetzung und Folge beschreiben könnte (Wenn der Außenbordmotor funktioniert, kann man Spaß auf dem Wasser haben.).

Die hier schutzsuchende Zeichenfolge "green follows function" ersetzt "form" durch das Wort "green". Dadurch erhält die Zeichenfolge keinen Sinn, der sich unmittelbar aus dem Satz "form follows function" erschließen würde. Selbst wenn man "green" als "Umweltverträglichkeit" versteht, ist nicht ohne weitere Gedan-

kenschritte erkennbar, wie die Umweltverträglichkeit an einer Funktion ausgerichtet werden kann. Die Umweltverträglichkeit kann Vorrang haben oder hinter anderen Belangen zurücktreten; dagegen ist nicht ohne weiteres zu erkennen, wie sie einer Funktion folgend so oder anders gestaltet werden kann.

cc) Auch wenn man davon absieht, dass die schutzsuchende Zeichenfolge den Satz "form follows function" abwandelt, hat sie keinen unmittelbar verständlichen Sinn. Die Zeichenfolge "green follows function" kann zwar dahin ausgelegt werden, dass sich die Umweltverträglichkeit aus der Funktion ergebe. Die angesprochenen Verkehrskreise können dabei insbesondere an Niedrigenergiehäuser oder sogenannte Passivhäuser denken, die zunächst einmal zweckmäßig (funktional) sind, indem sie geringe oder sogar keine Heizkosten verursachen. Die Umweltverträglichkeit ergibt sich gewissermaßen als Nebenwirkung. Ein solches Verständnis der schutzsuchenden Zeichenfolge erschließt sich jedoch nicht ohne aufwändige analysierende Betrachtung. Jedes einzelne Wort des Satzes "green follows function" ist so unbestimmt und mehrdeutig, dass die angesprochenen Verkehrskreise den Satz zunächst als rätselhaft wahrnehmen werden. Die dargestellte, mit Bezug auf die - oder jedenfalls die meisten - beanspruchten Dienstleistungen beschreibende Bedeutung wird sich erst nach einigen umständlichen Gedankenschritten erschließen.

dd) Ein Interesse der Allgemeinheit und der Wettbewerber an der Freihaltung der Wortfolge "green follows function" in ihrer Gesamtheit ist somit nicht ersichtlich. Die Wortfolge selbst wird weder im beschreibenden Sinne verwendet, noch ist sie dafür geeignet.

Der Verkehr hat zwar ein schützenswertes Interesse daran, den Spruch "form follows function" selbst und weitere Abwandlungen davon frei zu verwenden. Das steht der Eintragung der schutzsuchenden Wortfolge jedoch nicht entgegen. Wird die Wortfolge als Marke eingetragen, so wird die Markeninhaberin andere Wortfol-

gen aus "... follows function" nicht untersagen können; denn ihr Zeichen wird durch das in diesem Zusammenhang originelle Anfangswort "green" geprägt.

Die Markeninhaberin wird auch mit "green follows function" sinnverwandte Werbesprüche nicht verbieten können. Denn die Anmeldung in ihrer beanspruchten Form bestimmt und beschränkt den Schutzbereich des Zeichens, so dass keinesfalls aus einzelnen Bestandteilen, wie "green" oder "function" isoliert Ansprüche geltend gemacht werden können.

2.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle sind auch die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht erfüllt.

a)

Unterscheidungskraft im Sinne von § 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 oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Vorsprung durch Technik; BGH GRUR 2010, 138 Rn. 23 - ROCHER-Kugel). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist sowohl auf die Waren und Dienstleistungen abzustellen, für die die Marke angemeldet worden ist, als auch auf die Anschauung der angesprochenen inländischen Verkehrskreise, wobei es auf die mutmaßliche Wahrnehmung des normal informierten sowie angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren und Dienstleistungen ankommt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2006, 226, Nr. 25 - Standbeutel; EuGH GRUR 2006, 411 Nr. 24 - MATRATZEN; BPatG vom 6.7.2011, 26 W (pat) 94/10 Nr. 16 - webs the people).

Eine unmittelbare Beschreibung setzt § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht voraus. Hier genügt vielmehr ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen; denn wenn ein solcher vorliegt, sieht der Verkehr in dem Zeichen kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren und Dienstleistungen (vgl. BGH GRUR 2009, 411 Nr. 9 - STREETBALL; BGH GRUR 2009, 952 Nr. 10 - DeutschlandCard; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 8 Rn. 68 f.).

b)

Die Wortfolge "green follows function" weist keinen engen beschreibenden Bezug in diesem Sinne auf. Der angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher kann der Wortfolge, wie oben dargelegt, ohne aufwändige analysierende Betrachtung keine Sachaussage entnehmen. Im Gegenteil erscheint sie als mehrdeutig und interpretationsbedürftig. Neben der Mehrdeutigkeit und der Interpretationsbedürftigkeit sprechen auch Kürze, Originalität und Prägnanz (vgl. zu diesen Kriterien BGH GRUR 2009, 949 Nr. 12 - My World; BGH GRUR 2012, 270 Nr. 11 - Link economy) dafür, dass ein hinreichendes Maß an Unterscheidungskraft vorliegt. Aus der Verwendung weiterer Wortfolgen mit "... follows function" kann nicht geschlossen werden, dass der Verkehr die auch in diesem Zusammenhang ungewöhnliche Wortfolge "green follows function" nicht als Herkunftshinweis verstehen wird.

c)

Wenn "green follows function" als Werbeslogan verstanden werden kann, so lässt das die Unterscheidungskraft nicht entfallen. Für Werbeslogans gelten dieselben Voraussetzungen wie für alle anderen Zeichen. Die Eintragung einer Marke, die als Werbeslogan verwendet werden kann, ist nicht schon wegen einer solchen

Verwendungsmöglichkeit ausgeschlossen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Nr. 44, 45 - Vorsprung durch Technik).

Bender

Dr. Hoppe

Dr. Wache

CI