



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 80/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2010 049 224.4**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. April 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht sowie der Richterinnen Kopacek und Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortfolge

## **customize your life**

ist für:

„Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer und Zahnputzmittel; Waren aller Art aus Leder und Lederimitationen, Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Webstoffe und Textilwaren, nämlich Textilstoffe, Gardinen, Rollos, Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche; Bekleidungsstücke aller Art, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Bekleidungsstücke aus Leder und Lederimitationen“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts - Erstprüfer - hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft mit Beschluss vom 25. Februar 2011 zurückgewiesen.

Es handle sich um einen grammatikalisch korrekt gebildeten englischen Werbeslogan – übersetzt „individualisiere dein Leben“, der als übliche werbliche Anpreisung für die beanspruchten Waren angesehen werde. Die direkte Ansprache des Kunden sei nicht originell; der Begriff „customize“ sei nicht vieldeutig und unscharf; unter „individualisieren“ werde die Entwicklung eines persönlichen Lebensstils verstanden. Die angemeldete Wortfolge gebe einen Hinweis auf die Bestimmung und den Einsatzbereich der Waren.

Die Anmelderin hat Erinnerung eingelegt, da der Beschluss nicht ausreichend nach den angemeldeten Waren differenziert habe. Zudem sei die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit der Werbeaussage verkannt worden. Die Anforderungen an die Eigenart im Rahmen der Bewertung der Unterscheidungskraft seien überspannt worden. „Customize“ könne auch „anpassen (kundenspezifisch)“ bedeuten und könne sich ebenso auf andere Waren beziehen. Durch die unübliche Verbindung mit dem Wort „life“ steckten hinter der Wortfolge ein origineller Wortwitz und der weitreichende Gedankengang: „Fang ein neues Leben mit unserer maßgeschneiderten Mode an“.

Die Erinnerungsprüferin hat die Erinnerung mit Beschluss vom 25. Mai 2011 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Der angemeldeten Wortfolge komme für sämtliche beanspruchten Waren eine beschreibende Bedeutung zu, denn es handle sich dabei um eine allgemeine Aufforderung, sich mit den so gekennzeichneten Waren das Leben individuell zu gestalten (pass Dir Dein Leben an, gestalte Dein Leben individuell). Die angemeldete Wortfolge sei gebräuchlich und werbeüblich. Eine gewisse begriffliche Unbestimmtheit schließe die beschreibende Bedeutung nicht aus.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen ausgeführt, die angemeldete Wortfolge sei unterscheidungskräftig. Sie werde nicht in einem festen Sinngehalt verstanden. „customize“ habe mehrere Bedeutungen; es gehe zu weit, den Verbrauchern vermitteln zu wollen, sie könnten dadurch, dass sie Waren

anpassen lassen, ihn Leben individuell gestalten. Die Anmelderin verwende vielmehr die Wortfolge im genau entgegengesetzten Sinn, da sie Waren nach Kundenwünschen anfertige. „customize“ sei in Verbindung mit dem Begriff „life“ unüblich; die Wortfolge sei mehrdeutig.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 aufzuheben.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Die angemeldete Marke ist gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, weil ihr für die angemeldeten Waren jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Publikum als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi (Vorsprung durch Technik); GRUR 2006, 220 Rn. 27 - BioID; BGH GRUR 2010, 935 Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 138 Rn. 23 - ROCHER-Kugel; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; MarkenR 2004, 39 - City Service). Die Unterscheidungskraft einer Marke ist dabei zum einen in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise

zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder Durchschnittsempfängern dieser Dienstleistungen zusammensetzen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 67 - EUROHYPO; MarkenR 2004, 99 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1044 Rn. 9 - Neuschwanstein).

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann (BGH GRUR 2012, 270, 271 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, 953 Rn. 10 – Deutschland Card; GRUR 2005, 417, 418 - Berlin Card; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch) oder wenn es sich um Angaben handelt, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, zu diesen aber einen engen beschreibenden Bezug herstellen wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100 Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2009, 411 Rn. 9 - STREETBALL; GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 1998, 465, 468 - Bonus). Weiter fehlt solchen Angaben die erforderliche Unterscheidungskraft, bei denen es sich um ein geläufiges und alltägliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 Rn. 38 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 735 - Test it; a. a. O. - City Service).

Bei der Prüfung ist nach der Rechtsprechung des BGH von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch). Allerdings darf die Prüfung dabei nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern muss vielmehr gründlich und vollständig ausfallen (vgl. EuGH WRP 2003, 735 - Libertel-Orange; a. a. O. - Postkantoor).

So kann auch solchen Bezeichnungen, die keine beschreibenden Angaben im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellen und die auch nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache gehören, jegliche Unterscheidungskraft fehlen. Das ist insbesondere bei allgemein warenaanpreisenden Ausdrücken oder Wortfolgen anzunehmen, bei denen - ohne dass eine warenbeschreibende Sachangabe im engeren Sinn vorliegt - ein auf die Ware bezogener Sinngehalt so stark im Vordergrund steht, dass der Gedanke fern liegt, es könnte sich - über eine Werbeaussage hinaus - um einen Herkunftshinweis handeln (vgl. BGH GRUR 2010, 935 Rn. 9 - Die Vision; GRUR 2009, 778 Rn. 12 - Willkommen im Leben; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best).

Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortmarken zu behandeln, so dass keine strengeren Maßstäbe gelten (vgl. EuGH GRUR Int. 2012, 914 Rn. 25 – WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH; GRUR 2010, 228 Rn. 36 – Vorsprung durch Technik; BGH WRP 2013, 503 – 505 – Deutschlands schönste Seiten. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist auf die Bezeichnung in ihrer Gesamtheit abzustellen (vgl. BGH MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION), wobei vorab eine Prüfung der Einzelbestandteile nicht ausgeschlossen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 220 - BioID). Auch wenn Werbeslogans keinen strengeren Schutzvoraussetzungen unterliegen und insbesondere keine zusätzliche Originalität oder einen phantasievollen Überschuss aufweisen müssen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 39 – Vorsprung durch Technik; vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft), ist zu berücksichtigen, dass Wortmarken in Form von Werbeslogans vom Publikum nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Markenkategorien. Insoweit ist bei Slogans, die eine im Vordergrund stehende Werbefunktion ausüben, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Durchschnittsverbraucher aus solchen Slogans gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren schließen. Bei nach Art eines Slogans gebildeten Wortfolgen wird das Publikum diese daher als eine Beschreibung oder Anpreisung des Inhalts

oder Gegenstands entsprechender Waren und Dienstleistungen auffassen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Rn. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; EuG GRUR Int. 2003, 834, 835 f. – Best Buy; GRUR Int. 2004, 944, 946 - Mehr für Ihr Geld).

Zwar sind Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge Indizien für die Eignung, die Waren eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage können einen Anhalt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Indessen erfüllt die angemeldete Wortfolge nach den obengenannten Grundsätzen selbst diese geringen Anforderungen nicht, da sie sich in werbemäßig anpreisender Form auf eine rein sachbezogene Angabe ohne erkennbaren herkunftshinweisenden Gehalt beschränkt.

Bei der Bezeichnung **customize your life** handelt es sich um eine aus Wörtern der englischen Sprache sprachregelgerecht in Form einer Aufforderung gebildete Wortfolge. „customize“ bedeutet im Deutschen „etwas (individuell) anpassen, an Kundenwünsche anpassen, individuell aufmachen, individualisieren“, „your life“ bedeutet „dein Leben“ (vgl. LEO-Online Lexikon der TU München unter [dict.leo.org](http://dict.leo.org)). Die Bedeutung im Sinne von „Individualisiere dein Leben“ erschließt sich den interessierten Verkehrskreisen ohne weiteres Nachdenken.

Das angesprochene Publikum wird die Wortfolge **customize your life** nicht als individualisierendes, auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisendes Zeichen auffassen, sondern lediglich als einen anpreisenden Werbeslogan, der über die in Rede stehenden Waren aussagen soll, dass diese geeignet sind, individuell her-

gerichtet bzw. an Kundenwünsche angepasst zu werden, um so das Leben des Kunden individuell zu gestalten.

Die angemeldete Marke wird im Hinblick auf die beanspruchten Waren ohne jede weitergehende Überlegungen als bloßes Werbemittel zur Herausstellung einer besonderen Beschaffenheit der angebotenen Produkte bzw. ihres Verwendungszwecks oder Bestimmung verstanden.

Die angemeldete Wortfolge **customize your life** vermittelt daher für sämtliche angemeldeten Waren eine rein werblich anpreisende Sachaussage, denn alle Waren können individuell an Kundenwünsche angepasst werden oder vom Kunden selbst individualisiert werden.

Wie aus dem der Anmelderin mit einem entsprechenden Hinweis übersendeten Ergebnis einer Internetrecherche ersichtlich, wird der Werbeslogan **customize your life** in zahlreichen Warenbereichen – auch im Mode- und Kosmetikbereich - als Hinweis darauf verwendet, dass in diesen Warenbereichen Produkte, auch Massenwaren, personalisierbar, also nach Kundenwünschen individuell gestaltbar sind und so bestellt werden können (vgl. „Customize your life...online...Dem individuellen Selbstgestalten im Netz sind kaum noch Grenzen gesetzt, die Produktvielfalt ist schier unendlich, die Angebote werden immer verrückter“ unter [www.zucker-kommunikation.de](http://www.zucker-kommunikation.de)...). Das Schlagwort „Customize it“ (vgl. „Customizing – die Suche nach dem Unverwechselbaren“ unter [www.kheidtmann.de](http://www.kheidtmann.de)...) wird als eine erfolgreiche Markenstrategie genannt, die in zahlreichen Warenbereichen den Wunsch des Kunden nach Besonderheit und Einzigartigkeit durch individuelle Gestaltung und Maßanfertigung erfüllen soll (vgl. „7 Ways to Customize Your Life“ unter [www.learnvest.com](http://www.learnvest.com)...). „Customizing“ (auch „customization“) ist der Ausdruck für die Anpassung eines Serienprodukts an die Bedürfnisse eines Kunden und kann mit Personalisierung gleichgesetzt werden (vgl. „Customizing“ und „Mass Customization“ unter [wikipedia.org](http://wikipedia.org)). Über das Internet sind eine Vielzahl personalisierbarer Produkte verschiedener Warenbereiche wie z. B. Parfums, Be-

kleidung, Schuhe, Taschen und Sportartikel verfügbar (vgl. „Mass Customization: Übersicht personalisierbarer Produkte“ unter [www.netz-online.com](http://www.netz-online.com)...).

Der genannte sachbezogene Begriffsgehalt drängt sich daher bei den hier beanspruchten Waren, die sämtlich individuell gestaltbar sein können, ohne weiteres auf.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin kann eine weitere Bedeutung im Sinne einer Maßanfertigung nach Kundenwünschen nicht schutzbegründend wirken, da auch diese Bedeutung nur sachbezogen zu verstehen ist. Eine auch nur geringe Unterscheidungskraft erlangt die Wortfolge nämlich selbst aufgrund unterschiedlicher Interpretationsmöglichkeiten, nicht wenn sämtliche Bedeutungen sich auf ohne weiteres verständliche Sachaussagen beschränken (vgl. BGH WRP 2013, 503, 505 – Deutschlands schönste Seiten).

Nicht entscheidungserheblich ist, dass es sich bei der Aussage **customize your life** um eine werbemäßige Sachaussage handelt, der nicht konkret entnommen werden kann, worin die individuelle Gestaltungsmöglichkeit und Personalisierbarkeit bei den einzelnen Produkten und damit Individualisierbarkeit in Bezug auf das Leben des Einzelnen bestehen kann. Nach der Rechtsprechung des EuGH und BGH steht das Fehlen eines für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eindeutigen und unmittelbar konkret beschreibenden Charakters bzw. eine vorhandene begriffliche Unschärfe der als Marke angemeldeten Bezeichnung der Feststellung eines Eintragungshindernisses nämlich nicht entgegen (vgl. EuGH GRUR 2004, 192 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 222 - BIOMILD; BGH WRP 2013, 503 Rn. 13 – Deutschlands schönste Seiten).

Auch die Wahl der Imperativform als direkte Aufforderung macht die angemeldete Wortfolge nicht als Marke schutzfähig. So benutzt die Werbesprache gerade diese Form der direkten Aufforderung, um den Verbraucher persönlich anzusprechen.

Somit erschöpft sich die vorliegende angemeldete Wortfolge in einer üblichen Werbeaussage, die weder Originalität noch Prägnanz oder einen Anhalt für Interpretationsbedürftigkeit aufweist, so dass die angesprochenen Verkehrskreise hierin keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen können (vgl. BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; WRP 2001, 629, 694 - Test it.).

Anhaltspunkte dafür, dass die angemeldete Wortfolge gleichzeitig als Werbeslogan und als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren wahrgenommen würde, ergeben sich nicht (vgl. EuGH GRUR Int. 2011, 255 – BEST BUY). Die Anmelderin hat nichts angeführt, was hätte belegen können, dass besondere Umstände vorliegen, die dem Sachverhalt der Entscheidung des EuGH, Vorsprung durch Technik (GRUR 2010, 228), entsprechen würden. Auch der Senat konnte dies nicht feststellen.

Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

Dr. Albrecht

Kopacek

Hartlieb

Hu