



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 21/12

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
22. Oktober 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 018 744.4

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. August 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

SCHÖNER ERBEN

ist als Marke für folgende Dienstleistungen zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet:

„Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung nämlich Beratung bei Organisation und Führung von Unternehmen;

Coaching;

juristische Dienstleistungen; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse, nämlich Dienstleistung eines Rechtsanwalts, Rechtsberatung; Rechtsvertretung; Mediation; Schlichtungsdienstleistung; Konfliktvermittlung“.

Die Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung wegen bestehender absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG beanstandet. Das Wort „erben“ bedeute „jemandes Eigentum nach dessen Tod erhalten/durch Erbschaft erlangen“. Die angemeldete Bezeichnung drücke aus, dass „erben“ für beide Seiten einfacher, bequemer,

unkomplizierter oder unproblematischer vonstatten gehen solle. Das Zeichen weise damit bezüglich der beanspruchten Dienstleistungen beschreibend darauf hin, dass diese sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich in einem sachlichen Zusammenhang mit dem (Ver-)erben stünden. Die Gestaltung in Großbuchstaben sei werbeüblich und deshalb nicht geeignet, die Unterscheidungskraft der Marke zu begründen.

Dieselbe Markenstelle hat die Anmeldung mit Erstbeschluss vom 28. Juni 2010 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid ergänzend ausgeführt, dass bei oberflächlicher Betrachtung zwar ein Widerspruch der Wörter „schöner“ und „erben“ erfasst werden könne, der sich aus der Tatsache des Ablebens des Erblassers und der Verbindung mit dem Wort „schön“ ergebe. „Schön“ beinhalte jedoch nicht nur Begriffe wie „ästhetisch ansprechend, attraktiv, betörend“, sondern stehe auch für „angenehm, stilvoll, friedvoll, anständig, aner kennenswert“. Die Wortfolge **SCHÖNER ERBEN** erschließe sich ohne weiteres als Hinweis auf einen durch die Dienstleistungen bewirkten Erbvorgang, der für die Beteiligten - ausgedrückt durch den Komparativ „schöner“ - angenehmer sei als üblich. Sämtliche Dienstleistungen könnten Erbfälle zum Thema bzw. Gegenstand haben. Unter Übersendung eines Ausdrucks aus dem Internet hat die Markenstelle ferner darauf hingewiesen, dass die angemeldete Wortfolge im Zusammenhang mit Erbvorgängen vielfach verwendet werde.

Die gegen diesen Beschluss eingelegte Erinnerung der Anmelderin hat die Markenstelle mit Beschluss vom 17. Januar 2012 zurückgewiesen, weil der angemeldeten Wortfolge das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Unter Bezugnahme auf die Gründe des Erstbeschlusses ist ergänzend ausgeführt: Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Dienstleistungsverzeichnis suggeriere der fragliche Slogan in einer für einen markenrechtlich erheblichen Teil des angesprochenen Verkehrs leicht verständlichen Weise, dass die beanspruchten Dienstleistungen darauf abzielten, einen Erbvor-

gang bzw. die Folgen eines Erbfalls einschließlich eventueller Erbauseinandersetzungen, d. h. all das, was im Erbfall zu tun, zu gestalten, zu regeln sei, angenehmer und einfacher zu gestalten. Dies gelte für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen. Bei den Dienstleistungen der Klasse 45 liege es auf der Hand, dass sie dazu dienen könnten, einen Erbvorgang angenehmer zu gestalten; Gleiches gelte für das „Coaching“. Bei den Dienstleistungen der Klasse 35 sei daran zu denken, dass derartige Dienste insbesondere in Fällen der Unternehmensnachfolge relevant werden könnten.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Mit näheren Ausführungen hält sie die lexikalisch nicht verzeichnete Kombination von „schöner“ und „erben“, die ironisch, in sich widersprüchlich, kreativ, kurz, prägnant und originell sei, für schutzfähig, da sie keine Art des Erbens beschreibe; ebenso könne man nicht „hässlicher erben“. Keine der Dienstleistungen werde durch die angemeldete vage und unbestimmte Bezeichnung „ohne weiteres und ohne Unklarheiten“ beschrieben; das Zeichen verrate nichts über deren Inhalt und weise keinerlei Bezug zu Erbvorgängen auf. Zwischen den Begriffen „Schöner“ und „Erben“ bestehe ein Spannungsverhältnis, da sehr häufig Auseinandersetzungen hinsichtlich der Verteilung der Erbmasse nicht ohne Konflikte ausgetragen würden, so dass ein Überraschungs- und Merkeffekt ausgelöst werde; zudem werde „schön“ in erster Hinsicht als „ästhetisch ansprechend und attraktiv“ verstanden, was hinsichtlich eines Erb- und somit Todesfalls eine untypische Verwendung sei. Für den Schutz bedürfte es keines besonderen Phantasieüberschusses noch sonstiger Auffälligkeiten der Marke. Bei markenmäßiger Verwendung werde das Zeichen jedenfalls nicht beschreibend verstanden. Auf die im Internet durch eine Suchmaschine festgestellte Verwendung der Bezeichnung komme es nicht an.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache nicht begründet; die angemeldete Marke ist wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen; die Markenstelle hat die Anmeldung deshalb zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. 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 von der Marke erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 611, Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rdnr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611, Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 - My World; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte bzw. Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rdnr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision;

GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Rdnr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Rdnr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK) oder wenn diese 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. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rdnr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Rdnr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH GRUR Int. 2012, 914, Rdnr. 25 - WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH; GRUR 2010, 228, Rdnr. 36 - Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027, Rdnr. 32, 44 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2009, 949, Rdnr. 12 - My World; BGH GRUR 2009, 778, Rdnr. 12 - Willkommen im Leben). Es wäre daher unzulässig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen (EuGH GRUR 2010, 228, Rdnr. 38 - Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027, Rdnr. 35 und

Rdnr. 36 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge fantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (EuGH GRUR 2010, 228, Rdnr. 39 - Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027, Rdnr. 31, 32 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Auch wenn Werbeslogans keinen strengeren Schutzvoraussetzungen unterliegen, ist jedoch zu berücksichtigen, dass Wortmarken in Form von Werbeslogans vom Verkehr 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 oder Dienstleistungen schließen. Bei nach Art eines Slogans gebildeten Wortfolgen wird der Verkehr diese daher als eine Beschreibung oder Anpreisung des Inhalts oder Gegenstands entsprechender Waren und Dienstleistungen auffassen (vgl. GRUR 2004, 1027, 1029, Rdnr. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; BGH 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). Nicht unterscheidungskräftig sind demzufolge spruchartige Wortfolgen, die lediglich in sprach- oder werbeüblicher Weise eine beschreibende Aussage über die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen enthalten oder sich in Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art erschöpfen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, Rdnr. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it).

2. Nach diesen Grundsätzen fehlt dem zur Eintragung in das Markenregister angemeldeten Zeichen **SCHÖNER ERBEN** jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die zur Eintragung angemeldete Wortfolge ist gebildet aus den ohne weiteres verständlichen Worten „SCHÖNER“ und „ERBEN“. Das Verb „erben“ bringt zum Ausdruck, dass eine Person im Falle des Versterbens einer anderen das Vermögen oder Rechte und Pflichten des Verstorbenen übernimmt (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl., S. 529). Dem vorangestellt ist das Wort „schöner“, die erste Steigerungsstufe des Wortes „schön“. Nach den Regeln der deutschen Sprache ist es ein Adverb (Umstandswort), eine Wortart, welche unter anderem die Umstände von Geschehnissen genauer beschreibt (vgl. Duden, a. a. O., S. 113). Die Anmelderin weist zwar zutreffend darauf hin, dass „schön“ im Alltag meist auf anziehendes Aussehen bezogen wird; daneben wird „schön“ aber in unterschiedlichen Zusammenhängen ganz allgemein im Sinn von „angenehm“ verwendet, und in Verbindung mit dem Verb „erben“ ergibt sich kein Bezug zu anziehendem Aussehen, so dass die Bedeutung von „angenehm“ im Vordergrund steht.

Die Wortfolge **SCHÖNER ERBEN** bedeutet damit „angenehmer erben“, ohne dass die Erfassung in diesem Sinn ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordert. Dem aus allgemein geläufigen Wörtern der deutschen Sprache regelgerecht gebildeten Spruch **SCHÖNER ERBEN** werden die als Erben wie auch Erblasser angesprochenen Personenkreise für sämtliche angemeldeten Dienstleistungen nächstliegend und unmissverständlich die sachbezogene, werblich anpreisende Aussage zuordnen, dass es um Dienste im Zusammenhang mit Erbfällen geht, die sowohl im privaten wie auch im unternehmerischen Bereich das Erben schöner machen und so die beim Erben häufig auftretenden Erbstreitigkeiten vermeiden, sei es in Vorbereitung oder Vollzug des Erbfalls. Das deutsche Erbrecht ist komplex und kennt zwei Arten der Erbfolge: die gesetzliche und die gewillkürte Erbfolge (Testament; Erbvertrag). Wie auch von der Anmelderin ausgeführt, kann es nach einem Erbfall zum Streit kommen, sei es um die Erbfolge, ein Testament oder die Auseinandersetzung des Nachlasses; auch kann der Erblasser schon zu Lebzeiten - zum Beispiel durch Testament oder Erbvertrag - seine Vermögensnachfolge bestimmen und so oftmals Streit und Ärger vermeiden helfen und prä-

ventiv dafür sorgen, den Familienfrieden zu sichern, und damit zu schönerem Erben beitragen.

Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klassen 45 ist **SCHÖNER ERBEN**, worauf die Markenstelle bereits hingewiesen hat, eine sachbezogene Information über deren Gegenstand in dem Sinn, das Erben durch auf den Erbfall bezogene Dienste schöner, angenehmer zu gestalten. Insbesondere bei der Auseinandersetzung von Erbengemeinschaften wie auch beim Erbe von Unternehmen besteht Bedarf für rechtskundige anwaltliche Beratung und Vertretung, insbesondere im Rahmen gerichtlicher Verfahren; Mediation, Schlichtung oder Konfliktvermittlung können insbesondere bei der außergerichtlichen Konfliktregelung um den Erbfall nachgefragt sein. Entsprechendes gilt bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 35, da auch Unternehmen Gegenstand des Nachlasses sein können und vielfach über die Unternehmensnachfolge schon zu Lebzeiten des Erblassers Regelungen getroffen werden, um das Vermögen über den Erbfall hinaus zu sichern und so erben in der Familie angenehmer zu gestalten. Auch die Dienstleistung der Klasse 41 „Coaching“, die begrifflich verschiedene Beratungskonzepte bezeichnet und im Zusammenhang mit beruflichen Zielen auch Führungskompetenzen vermitteln soll und damit einen fließenden Übergang zu den Dienstleistungen der Klasse 35 bildet, kann enge beschreibende Bezüge zum schöneren Erben aufweisen.

Das beanspruchte Zeichen ermöglicht deshalb nicht die Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen, sondern beschreibt lediglich ein Merkmal der Dienstleistungen, die so auch von beliebigen Dritten stammen könnten. Dies gilt auch für den Fall einer markenmäßigen Verwendung, wie in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht. Denn unabhängig von der konkreten Präsentation wird der Verkehr mit dem Zeichen einen Sachhinweis verbinden und es nicht als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen (vgl. BGH MarkenR 2009, 162, Rdnr. 11 - STREETBALL; MarkenR 2010, 479, Rdnr. 30 - TOOOR!; MarkenR 2012, 380, Rdnr. 20 - Neuschwanstein). Auch die Gestaltung in Großbuchstaben macht das Anmelde-

zeichen nicht zu einem betrieblichen Unterscheidungs mittel. Diese Gestaltung wird lediglich als einfaches, werbeübliches Element und nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen.

Die Bezeichnung **SCHÖNER ERBEN** wird damit in ihrer Gesamtheit im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise in naheliegender und im Vordergrund stehender Weise als werblich-beschreibender Sachhinweis verstanden, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis. Die Marke kann daher ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Dienstleistungen zu garantieren, nicht erfüllen. Die angemeldete Bezeichnung ist damit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Es kann dahingestellt bleiben, ob auch das Eintragungshindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt.

Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

Hacker

Winter

Jacobi

CI