



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 537/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 018 368.6

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Februar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 30. März 2011 hat die Anmelderin die Wortfolge

WIR MACHEN ES EINFACH

als Wortmarke angemeldet für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Computer und Computersoftware; Datenverarbeitungsgeräte und Datenverarbeitungsprogramme, einschließlich solche im Zusammenhang mit Rechenzentrumsdienstleistungen; Dokumenten- und Workflow-Management und für die Anwendungsbereiche Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung; elektronische Datenlesegeräte und Datenschreibgeräte; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Daten;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; organisatorische Beratung; betriebswirtschaftliche Beratung; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Dateienverwaltung mittels Computer; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Pflegen von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellen und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Lohn- und Gehaltsabrechnung; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken für Rechenzentren auf dem Gebiet der Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung, einschließlich auf dem Gebiet des Personalmanagements sowie der Lohn- und Gehaltsabrechnung; Personalmanagementberatung; Buchführung; Vervielfältigung von Dokumenten; Erstellung von Rechnungsausdrucken; Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellen von Steuererklärungen; organisatorische Beratung per Hotline; Bestellannahme, Lieferauftragservice und Rechnungsabwicklung in Callcentern, auch im Rahmen von E-Commerce; Vermietung von Personal für Hot-

lines; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte;

Klasse 37:Wartung von Datenverarbeitungsgeräten;

Klasse 38:Telekommunikation, einschließlich der Übermittlung von Daten im Zusammenhang mit der Abwicklung der gesamten Geschäftsprozesse eines Unternehmens, einschließlich Buchhaltung, Logistik und Personalwesen; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Auskünfte über Telekommunikation; Vermietung von Geräten zur Telekommunikation; Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken;

Klasse 41:Aus- und Weiterbildung; Schulung von Anwendern sowie Veranstaltung, Durchführung und Leitung von Seminaren und Workshops [Ausbildung], einschließlich auf dem Gebiet der Datenverarbeitungsgeräte und Datenverarbeitungsprogramme zur Abwicklung der gesamten Geschäftsprozesse eines Unternehmens, einschließlich Buchhaltung, Logistik und Personalwesen; Unterricht, einschließlich Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Schulung von Anwendern von Computerhardware und Computersoftware, einschließlich solcher zur Abwicklung der gesamten Geschäftsprozesse eines Unternehmens, einschließlich Buchhaltung, Logistik und Personalwesen;

Klasse 42:Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Computersoftware; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers; Erstellung, Installation, Aktualisierung und Wartung von Datenverarbeitungsprogrammen; EDV-Beratung; elektronische Datensicherung; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten und Datenverarbeitungsprogrammen; Vermietung von elektronischen Rechenkapazitäten und Speicherkapazitäten in Rechenzentren auf dem Gebiet der Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung; Vermietung und Zurverfügungstellung von elektronischen Rechenkapazitäten und Speicherkapazitäten für Computersoftware zur Abwicklung der gesamten Geschäftsprozesse eines Unternehmens, einschließlich Buchhaltung, Logistik und Personalwesen; Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (hosting): Zurverfügungstellung von Speicherplätzen

(Webspace) im Internet; Implementieren von Datenverarbeitungsprogrammen in Netzwerken; Konvertieren von Datenverarbeitungsprogrammen und Daten [ausgenommen physische Veränderung; technische Projektplanungen; Computersystemanalysen; Konvertieren von Daten oder Dokumenten zur Ausgabe auf Mikrofilm (COM-Aufzeichnung) und zur Archivierung auf elektronischen Speichermedien, insbesondere optischen Speichermedien; technische Beratung von Kunden; technische Beratung per Hotline; Computerhardwareberatung; Computersoftwareberatung; Beratung für Telekommunikationstechnik; Design von Computersoftware; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software;

Klasse 45: Lizenzierung von Datenverarbeitungsgeräten und Datenverarbeitungsprogrammen, einschließlich für die Anwendungsbereiche Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hat die Markenmeldung nach vorheriger Beanstandung, der Anmeldung stünde das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, mit Beschluss vom 23. Juli 2012 zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die Anmeldung bestehe aus ganz gebräuchlichen und weit verbreiteten Wörtern der deutschen Sprache. Sie sei grammatikalisch korrekt und allgemein verständlich zu einer Kombination zusammengefasst, die sprachüblich gebildet sei. Die angesprochenen Verkehrskreise würden ihr in Verbindung mit sämtlichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich die anpreisende Werbebotschaft entnehmen, dass die so beschriebenen Waren und Dienstleistungen zur Vereinfachung bestimmter Arbeitsschritte dienen oder aufgrund ihrer Beschaffenheit einfach angewendet werden könnten und die so angebotenen Dienstleistungen in einer Art und Weise erbracht würden oder den Zweck verfolgten, dass sie dem Inanspruchnehmenden Arbeit abnehmen oder ihm die Arbeit erleichtern könnten. Die angemeldete Wortfolge erschöpfe sich in einer üblichen Werbeaussage, die weder Originalität noch Prägnanz oder Anhalt für Interpretationsbedürftigkeit auf-

weise, so dass die angesprochenen Verkehrskreise hierin keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen könnten.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.

Die Anmelderin hat zur Begründung der Beschwerde auf ihr Vorbringen im patentamtlichen Verfahren verwiesen. Sie ist der Auffassung, das angemeldete Zeichen sei kurz, prägnant, einfach gehalten und eingängig und erfülle damit die Anforderungen der Rechtsprechung an die Unterscheidungskraft bei Werbeslogans. Überdies sei die Aussage mehrdeutig, weil sie sowohl bedeuten könne, dass etwas „einfach“ i. S. v. „leicht“; „unkompliziert“ sei oder aber, dass eine Aufgabe schnell und zupackend erledigt werde. Die unterschiedlichen Interpretationen erforderten mehrere Gedankenschritte beim Publikum und ließen den Slogan als phantasievoll erscheinen.

Zudem verweist die Anmelderin auf verschiedene aus ihrer Sicht gleichartige Voreintragungen von Werbeslogans.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des DPMA vom
23. Juli 2012 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Nachdem die Anmelderin den Hilfsantrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat, konnte der Senat im schriftlichen Verfahren über die zulässige, insbesondere nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG statthafte Beschwerde entscheiden. Sie hat in der Sache keinen Erfolg.

Einer Eintragung der angemeldeten Marke steht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, denn das angemeldete Zeichen ist für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht nach § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, GRUR 2004, 428, 429 f., Rn. 30, 31 - *Henkel*; BGH, GRUR 2012, 1143 (Rn. 7) - *Starsat*). Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortmarken zu behandeln. Sie unterliegen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und müssen insbesondere keine zusätzliche Originalität aufweisen. Allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan verstanden wird, reicht - für sich gesehen - nicht aus, um die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 (Rn. 44) - *VORSPRUNG DURCH TECHNIK*). Entscheidend ist, ob die Marke zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen wahrgenommen wird (EuGH GRUR 2010, 228 (Rn. 45) - *VORSPRUNG DURCH TECHNIK*, GRUR Int. 2011, 255, 257 (Rn. 52) – *BEST BUY*, GRUR Int. 2012, 914, 916 (Rn. 29) – *Wir machen das Besondere einfach*).

Wie bei anderen Markenkategorien auch, ist bei Slogans die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft allerdings zu verneinen, sofern der Verkehr einer Bezeichnung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (BGH 2006, 850, 854, Rn. 19 - *FUSSBALL WM 2006*; EuGH GRUR 2004, 674, 678, Rn. 86 - *Postkantoor*). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche

die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH GRUR 2012, 1143, 1144 (Rn. 9) – *Starsat*; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 17 - *FUSSBALL WM 2006*).

Gemessen an diesen Voraussetzungen fehlt der Wortfolge „WIR MACHEN ES EINFACH“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, weil die Marke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen entweder beschreibend ist oder jedenfalls in einem engen beschreibenden Bezug zu ihnen steht. Die angemeldete Wortfolge ist, wie bereits die Markenstelle belegt hat, eine im deutschen Sprachraum gängige Formulierung, die in unterschiedlichsten Zusammenhängen gebraucht werden kann und jeweils – unabhängig von der betrieblichen Herkunft – eine Sachangabe enthält.

Im Einzelnen:

Bei der angemeldeten Wortfolge „WIR MACHEN ES EINFACH“ handelt es sich um einen sprachüblichen, grammatikalisch korrekt und aus gewöhnlichen Worten gebildeten Aussagesatz mit der ohne weiteres verständlichen Bedeutung, dass jemand eine Angelegenheit leicht und unkompliziert bewerkstelligt, etwa dass die unter dieser Wortfolge angebotene Dienstleistung vom jeweiligen Anbieter ohne Schwierigkeiten erbracht wird oder eine Ware es ihrem jeweiligen Abnehmer ermöglicht, diejenigen Aufgaben, für die er das Produkt zu nutzen beabsichtigt, leicht zu erledigen.

Der angesprochene Verkehr, der hier vorwiegend aus dem Fachverkehr und gewerblichen Abnehmern der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, aber auch aus dem allgemeinen Endverbraucher besteht, wird deshalb ohne analysierende Betrachtungsweise und ohne Erfordernis weiterer Gedankenschritte der angemeldeten Wortfolge unmittelbar das allgemein anpreisende Versprechen entnehmen, dass die so gekennzeichneten Waren entweder unkompliziert zu handhaben und/oder leicht zu bedienen sind oder in irgendeiner Hinsicht eine Tätigkeit

oder Verrichtung erleichtern, bzw. in Bezug auf die unter dieser Bezeichnung angebotenen Dienstleistungen, dass sie bzw. ihr Anbieter die ihnen zukommende Aufgabe bzw. ihren Zweck leicht und/oder ohne Aufwand erfüllen können. Diese Wortfolge enthält damit die Anpreisung einer gewissen Funktionalität, die als solche ein Leistungsmerkmal beschreibt und als solche auch werbeüblich ist. Wie der Senat festgestellt hat und aus den mit Senatsverfügung vom 22. Januar 2014 der Anmelderin übersandten Belegen beispielhaft ersichtlich ist, wird die angemeldete Wortfolge, auch in unwesentlich abgewandelter Form (z. B. „Wir machen´s einfach“) branchenübergreifend als qualitätsbezogene Anpreisung verwendet. Als gängige Werbeaussage, die sich in einer Merkmale und Eigenschaften der betroffenen Waren und Dienstleistungen beschreibenden Anpreisung erschöpft, ist die Angabe auch weder besonders originell oder prägnant.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin reicht es für die Unterscheidungskraft auch nicht aus, dass die Aussage der angemeldeten Wortfolge mehrdeutig ist. Beschreibende Angaben fehlt die notwendige Unterscheidungskraft auch dann, wenn sie jedenfalls mit einer der möglichen Bedeutungen die beanspruchten Waren beschreiben, unabhängig davon ob sie noch andere, nicht beschreibende Bedeutungen haben (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 33-36) - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 38, 42) - BIOMILD; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 57) - Postkantoor; BGH GRUR 2010, 825 (Nr. 16) - Marlene-Dietrich-Bildnis II).

Der Begriff „WIR“ kann, anders als die Anmelderin meint, vom angesprochen Verkehr nicht als Hinweis auf ein konkretes Herkunftsunternehmen aufgefasst werden, weil das Personalpronomen „WIR“ sich in der angemeldeten Wortfolge grammatikalisch auf eine Mehrzahl bezieht, die sowohl die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen als auch die eine oder mehrere (unbestimmte) Person(en), die diese anbieten, aber auch den oder die jeweiligen Abnehmer einschließen kann.

Das Wort „einfach“ kann je nach Kontext eine Vielfalt von Bedeutungen annehmen. Bereits als Adjektiv gebraucht kann „einfach“ verschiedene Bedeutungen haben, nämlich z. B. „leicht“, „müheles“, „unkompliziert“ aber auch i. S. v. „nicht mehrfach“, oder „schlicht“, „bescheiden“, „unaufwendig“ (vgl. z. B. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 477). Als Partikel gebraucht dient der Begriff „einfach“ der Bestärkung bzw. Hervorhebung eines Umstandes (vgl. Duden a. a. O.). In allen genannten und zudem naheliegenden Bedeutungen ist es hier geeignet, eine Eigenschaft sämtlicher Waren oder aller beanspruchten Dienstleistungen zu beschreiben, sei es, dass dem Verkehr - werbeüblich - eine unkomplizierte Durchführung zugesagt wird, oder die Erledigung einer Angelegenheit bestärkt wird.

Schließlich kann auch der Umstand, dass das Verb „machen“ in der deutschen Sprache mannigfaltige Bedeutungen annehmen kann (vgl. nur Duden, a. a. O., S. 1143 f.), aus den bereits genannten Gründen nicht die erforderliche Unterscheidungskraft bewirken.

Das Schutzhindernis besteht auch für sämtliche Waren und Dienstleistungen. Die angemeldete Angabe ist mit der vorgenannten Bedeutung beschreibend für alle beanspruchten Waren, da es sich ausnahmslos um technische Geräte aus dem IT-Bereich handelt, für die eine leichte Handhabung ein wesentliches Merkmal ist. Gleiches gilt für die technisch geprägten Dienstleistungen in den Klassen 37, 38 und 42. Aber auch für die Dienstleistungen, die eine weniger technisch geprägte Tätigkeit erfordern, etwa die beanspruchten Beratungs- und Ausbildungsdienstleistungen in den Klassen 35, 41 und 45, ist eine unaufwendige und unkomplizierte Durchführung für den Verkehr von entscheidender Bedeutung.

Soweit die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen (z. B. „SCHÜTZT WAS GUT IST“, „WIR KÄMPFEN FÜR IHR GUTES RECHT“, „Habt ihr kein Zuhause“, „Just for me!“, „Nur für mich!“) verwiesen hat, rechtfertigt auch dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten (ständige Rspr., vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229,

Tz. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42-44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428 Tz. 63 - Henkel; BGH, GRUR 2008, 1093 (Nr. 18)c - Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2010, 230 (Nr. 10) - SUPERgirl). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen. Insbesondere ist es dem Senat verwehrt, außerhalb der gesetzlich dafür vorgesehenen Verfahren die Rechtmäßigkeit solcher Voreintragungen erneut zu prüfen.

Ob darüber hinaus in Bezug auf die Anmeldemarke auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, kann dahin gestellt bleiben, da bezogen auf sämtliche Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gegeben ist.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Dr. Schnurr

Heimen

Bb