



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 579/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2011 065 248.1**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Juli 2014 durch die Richterin Dorn, den Richter Hermann und die Richterin kraft Auftrags Kriener

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen 30 2011 065 248.1

### **The Power of Fastening**

ist am 2. Dezember 2011 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

- Klasse 04: Brennstoffpackungen für brennstoffbetätigte Befestigungswerkzeuge;
- Klasse 06: Behälter aus Metall für Druckgase und flüssige Luft; Befestigungselemente, insbesondere Nägel, Klammern, Stifte mit oder ohne Kopf, und gewellte Befestigungselemente;
- Klasse 07: energiebetriebene Werkzeuge zur Installation von Befestigungsmitteln;
- Klasse 37: Gaskartusche; Gaspatronen.

Die Markenmeldung wurde mit Beschluss des DPMA vom 4. Oktober 2012 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die angemeldete Wortfolge weise lediglich eine im Vordergrund stehende werblich anpreisende Aussage auf. Sie sei aus allgemein geläufigen englischen Wörtern gebildet und in ihrem Aussagegehalt eindeutig, indem sie sloganhaft auf die „Kraft der Befestigung“ hinweise. Im Zusammenhang mit den beanspruchten

Waren und Dienstleistungen würden die angesprochenen Verkehrskreise das angemeldete Zeichen ohne weiteres Nachdenken als werbeüblichen Hinweis darauf verstehen, dass die so gekennzeichneten Produkte zur speziellen kraftvollen Befestigung dienen. Das Anmeldezeichen erschöpfe sich damit in einem Sachhinweis auf qualitativ hochwertige Waren und fachkundige Dienstleistungen im Bereich der Befestigung und eigne sich daher nicht als betrieblicher Herkunftshinweis. Vor diesem Hintergrund hat die Markenstelle eine Klärung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses vorläufig zurückgestellt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hat im patentamtlichen Verfahren und im Beschwerdeverfahren ausgeführt, dass es sich bei der angemeldeten Wortfolge um eine originelle und kreative Bewerbung der beanspruchten Waren handle, die keinen Eingang in den deutschen Wortschatz gefunden habe und vom inländischen Verkehr - mangels Übersetzungsvermögen - als Fantasiebezeichnung verstanden werde, insbesondere der Bestandteil „Fastening“ sei kein im Inland allgemein bekanntes Wort der englischen Sprache. In der Befestigungsmittelbranche habe sich Englisch - anders als beispielsweise in der Mode- oder Computerbranche - nicht als Fachsprache durchgesetzt. Es sei daher nicht davon auszugehen, dass das angesprochene Publikum dem angemeldeten Zeichen einen Bedeutungsinhalt zuordne, vielmehr verlange es einen gewissen Interpretationsaufwand. Selbst wenn der Begriff „Fastening“ von einem Teil der Verkehrskreise verstanden würde, käme allenfalls diesem Bestandteil eine beschreibende Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zu, nicht jedoch den Elementen „The Power of“. Im Übrigen sei die Wortfolge im Hinblick auf die Verbindung der Wörter „Power“ und „Fastening“ durchaus originell und stelle - auch wenn damit gewisse Assoziationen verknüpft seien - keine reine Bestimmungsangabe dar. Vielmehr könnten dem Anmeldezeichen verschiedene Bedeutungen entnommen werden, so dass es wie eine Art Wortspiel wirke und vom Publikum als prägnant, überraschend und damit merkfähig aufgefasst werde. Auch die vom Senat übersandten Recherchebelege rechtfertigten keine andere Beurteilung, da eine einzige tatsächlich festgestellte

Benutzung des Slogans noch keinen Hinweis auf eine fehlende Unterscheidungskraft darstelle und es sich im Übrigen um andere Wortkombinationen handle.

Einen förmlichen Sachantrag hat die Beschwerdeführerin nicht gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge „The Power of Fastening“ als Marke steht hinsichtlich der beanspruchten Waren jedenfalls das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher zu Recht die Eintragung versagt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, welches die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rdnr. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rdnr. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100, Rdnr. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein

Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – HOT; a. a. O. – TOOOR!; GRUR 2009, 778 Rdnr. 11 – Willkommen im Leben). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten), wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rdnr. 24 - SAT 2; BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2013, 522 Rdnr. 11 – Deutschlands schönste Seiten; GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 10 – DeutschlandCard; a. a. O. Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 – BerlinCard; a.a.O. - 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 a. a. O. – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten – Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar

betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH a. a. O. 855, Rdnr. 19, 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

Von diesen Grundsätzen ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von sloganartigen Wortfolgen auszugehen, ohne dass unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Wortfolgen gegenüber anderen Wortzeichen gerechtfertigt sind (EuGH GRUR 2010, 228, 231 Rdnr. 36 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, 1029 Rdnr. 32 u. 36, 1030 Rdnr. 44 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 12 - My World; GRUR 2009, 778, 779 Rdnr. 12 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 935 Rdnr. 9 – Die Vision). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (BGH a. a. O. – My World, Willkommen im Leben u. Die Vision). Selbst wenn aber Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der in Bezug genommenen Waren und Dienstleistungen verwendet werden, eine Sachaussage in mehr oder weniger großem Umfang enthalten, ohne unmittelbar beschreibend zu sein, können sie dennoch geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der in Bezug genommenen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen (EuGH a. a. O. Rdnr. 56 – Vorsprung durch Technik). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH a. a. O. Rdnr. 57 – Vorsprung durch Technik; BGH a. a. O. – My World).

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft wird das angemeldete Zeichen nicht gerecht. Es erschöpft sich in einer werbeüblichen anpreisenden Sachaussage.

a) Die sloganartige Wortfolge „The Power of Fastening“ setzt sich sprachüblich aus vier englischen Wörtern zusammen, der in ihrer Gesamtheit die Bedeutung „Die Kraft der Befestigung“ (LEO Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, <http://dict.leo.org>) zukommt. Die angesprochenen Verkehrskreise - Fachkreise und Fachhändler aus der Befestigungsmittelbranche, Handwerker und Endverbraucher - werden die Wortfolge auch in diesem Sinne verstehen. Selbst wenn einem Teil des inländischen Publikums das Substantiv „Fastening“ im Sinne von „Befestigen, Befestigung“ nicht geläufig sein sollte, so ist selbst den breiten Verkehrskreisen zumindest das aus dem englischen Grundwortschatz stammende Verb „to fasten (sth.)“ mit der Bedeutung von „(etw.) befestigen, festmachen, fixieren, anlegen“ (<http://dict.leo.org>) bekannt, beispielsweise aus der gängigen Anzeige bzw. Ansage im Flugzeug „fasten seat belt“ bzw. „keep your seat belt fastened“. Begegnet ihnen das Anmeldezeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten, die allesamt aus der Befestigungsmittelbranche stammen, werden sie die Bedeutung der Wortfolge im obigen Sinne daher ohne weiteres verstehen. Dies gilt unabhängig davon, ob sich Englisch in dieser Branche als Fachsprache durchgesetzt hat. Denn jedenfalls in der Werbung werden englische Ausdrücke in nahezu allen Bereichen verwendet, woran der inländische Verkehr bereits seit langem gewöhnt ist. Abgesehen davon hat die Recherche ergeben, dass in der Befestigungsmittelbranche durchaus englische Begriffe, insbesondere auch das Wort „Fastening“, häufig verwendet werden; dies war auch bereits zum Anmeldezeitpunkt am 2. Dezember 2011 der Fall (vgl. Anlagen 1–5 zum Schreiben des Senats vom 25. Juni 2014).

b) Hiervon ausgehend weist das Anmeldezeichen für die beanspruchten Waren einen im Vordergrund stehenden werblich anpreisenden und beschreibenden Begriffsinhalt bzw. einen engen beschreibenden Bezug auf.

aa) Im Zusammenhang mit den in Klasse 06 angemeldeten Waren „Befestigungselemente, insbesondere Nägel, Klammern, Stifte mit oder ohne Kopf, und gewellte Befestigungselemente“, die der Befestigung selbst dienen, werden die angesprochenen Verkehrskreise die Wortfolge „The Power of Fastening“ lediglich als werblich anpreisenden Hinweis darauf verstehen, dass die so gekennzeichneten Waren eine besonders kraftvolle, starke Befestigung bzw. einen besonders festen Halt ermöglichen, gewährleisten bzw. sich hierzu eignen. Entsprechendes gilt für die in Klasse 07 beanspruchten Waren „energiebetriebene Werkzeuge zur Installation von Befestigungsmitteln“.

bb) Die weiter beanspruchten Waren der Klasse 04 „Brennstoffpackungen für brennstoffbetätigte Befestigungswerkzeuge“, der Klasse 06 „Behälter aus Metall für Druckgase und flüssige Luft“ und die - offenbar fälschlicherweise - als Dienstleistungen in Klasse 37 beanspruchten Produkte „Gaskartusche; Gaspatronen“, die allesamt Zubehörartikel für spezielle Befestigungswerkzeuge (z. B. Gas(druck)nagler und Druckluftnagler) sein können (vgl. Anlagen 21–27 zum o. g. Schreiben des Senats), stehen zu diesen in einem funktionalen und damit engen Bezug, so dass sich die Bezeichnung „The Power of Fastening“ auch insoweit nicht als betrieblicher Herkunftshinweis eignet.

c) Aus den übersandten Recherchebelagen des Senats geht im Übrigen hervor, dass die Wortfolge „The Power of ...“ bereits zum Anmeldezeitpunkt und auch nach wie vor in den unterschiedlichsten Branchen, u. a. im Technologie- und Baubereich, immer wieder in verschiedenen Werbeslogans verwendet wurde und wird, wie „The power of precision“, „The power of identification“, „The power of motion“, „The power of change“, „The power of expression“, „The Power of Dreams“, „The Power of Nature“ oder „The Power of Knowledge Engineering“ (vgl. Anlagen 6–11 zum o. g. Schreiben des Senats). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist die Verwendung des Wortes „Power“ bzw. „Kraft“ im Zusammenhang mit Befestigung („Fastening“) auch weder originell noch einprägsam, vielmehr spielt dieser Begriff in der Befestigungsmittelbranche zur

Bewerbung und Beschreibung von Produkten im Sinne eines „besonders starken, festen Halts“ eine wesentliche Rolle (vgl. Anlagen 12–19 zum o. g. Schreiben des Senats). Sogar die konkret angemeldete Wortfolge „The Power of Fastening“ wurde und wird bereits von einem anderen Hersteller, der B... Befestigungstechnik –B1... AG, als Werbeslogan verwendet (vgl. Anlagen 4 und 20a/b zum o. g. Schreiben des Senats). Das Publikum ist demnach an werblich anpreisende Aussagen dieser Art gewöhnt und wird sie auch als solche auffassen.

An diesem Ergebnis vermag der Umstand, dass eine werbeübliche Verwendung des Slogans "The Power of Fastening" in der hier in Rede stehenden Branche bislang nur in einem Fall festzustellen ist, nichts zu ändern. Denn selbst bisher im fraglichen Waren- oder Dienstleistungsbereich noch nicht verwendeten Wortkombinationen kann die Unterscheidungskraft fehlen, sofern sie sich – wie hier – in einer reinen Werbeaussage erschöpfen (EuGH a. a. O. Rdnr. 46 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2010, 640 Rdnr. 13 – hey!).

Diese Beurteilung steht auch nicht im Widerspruch zu der von der Beschwerdeführerin angeführten Entscheidung des EuGH – Vorsprung durch Technik, da aus der Sicht der beteiligten Verkehrskreise hier eine mögliche Herkunftsfunktion des Anmeldezeichens völlig hinter seiner Werbefunktion zurücktritt. Die aus sich heraus verständliche Wortfolge „The Power of Fastening“ wird aus o. g. Gründen ausschließlich als allgemein verständliche positiv besetzte Aussage verstanden, ohne dass sie hierfür einen Denkprozess auslöst oder ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordert (vgl. EuGH a. a. O. Rdnr. 57 – Vorsprung durch Technik). Auch kann dem angemeldeten Zeichen aus o. g. Gründen keine Originalität oder Prägnanz zugesprochen werden. Eine gewisse begriffliche Vagheit bzw. Unbestimmtheit für sich allein vermag eine Unterscheidungskraft nicht zu begründen (BGH GRUR 2000, 882 Rdnr. 17 - Bücher für eine bessere Welt) und ist bei Werbeaussagen gerade beabsichtigt, um so möglichst viele unterschiedliche Adressaten erreichen und ansprechen zu können.

Die angemeldete Wortfolge eignet sich damit nicht als betrieblicher Herkunftshinweis.

2. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus für die fraglichen Waren Freihaltungsbedürftig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 oder in elektronischer Form einzulegen.

Dorn

Hermann

Kriener

Me