



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 2/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 012 369.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 14. April 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Uhlmann und Akintche

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 6. November 2012 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

positive way at work

ist am 1. März 2010 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Anzüge; T-Shirts; Sweatshirts; Jeans; Hosen; Hemden; Mützen; Kappen; Pullover;

Klasse 35: Beratung bei der Organisation und der Führung von Unternehmen; betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Personalmanagementberatung; Auskünfte, Ermittlungen, Informationen, Nachforschungen, Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Erstellung von Geschäftsgutachten; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Herausgabe von Werbetexten; Erstellung von Kosten- und Preisanalysen; Marktforschung; Meinungsforschung; Geschäftsführung; Werbung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 41: Durchführung, Leitung, Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Symposien, Seminaren, Workshops, Kolloquien; Erziehung; Ausbildung; Berufsberatung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Fernkurse; Fernunterricht;

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA hat mit Beschluss vom 6. November 2012 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das angesprochene inländische Publikum verstehe die Wortfolge „positive way at work“ ohne weiteres in der wörtlichen Übersetzung „Der positive Weg/Die positive Verhaltensweise bei der Arbeit/am Arbeitsplatz“ als Ausdruck der Thematik einer „positiven Handlungsweise bei der Arbeit“ in werbemäßiger Form. Eine Änderung zu einer positiven Verhaltensweise am Arbeitsplatz sei wichtiger Erfolgsfaktor im Arbeitsleben und der Weg dorthin könne Gegenstand aller beanspruchten Dienstleistungen sein. In diesem Sinne werde die Wortfolge als Hinweis auf deren gedanklichen Inhalt, Thematik, Gegenstand oder Zweckbestimmung leicht erfasst. Auch bezüglich der beanspruchten Waren der Klasse 25 eigne sich die angemeldete Bezeichnung als unmittelbarer Sachhinweis, weil mit einer positiven Verhaltensweise am Arbeitsplatz eine entsprechende Bekleidung, wie z.B. Arbeitsschutzbekleidung, unmittelbar verbunden sei. Selbst eine mögliche Mehrdeutigkeit der einzelnen Bestandteile der angemeldeten Bezeichnung begründe nicht deren Schutzfähigkeit, denn ein Schutzhindernis bestehe bereits dann, wenn eine von mehreren Bedeutungen eine beschreibende Angabe darstelle.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Er hält die Anmeldung mit näheren Ausführungen für schutzfähig. Die Wortfolge „positive way at work“ stelle keinen unmittelbar beschreibenden und konkreten Sachbezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen her. Die Bestandteile „positive way“ und „at work“ ließen sich jeweils mit unterschiedlicher Bedeutung übersetzen, wobei keine der daraus folgenden Kombinationen einen eindeutigen und klaren Sinn ergebe. Die Wortfolge sei daher ungewöhnlich, offensichtlich mehrdeutig und rege zum Nachdenken an. Ein beschreibender Inhalt zu den Dienstleistungen lasse sich allenfalls durch mehrere gedankliche Schritte ermit-

teln. In Bezug zu den beanspruchten Waren der Klasse 25 ergebe sich schließlich überhaupt kein beschreibender Sinngehalt.

Der Anmelder und Beschwerdeführer hat das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit per Telefax am 1. April 2015 eingegangenem Schriftsatz vom gleichen Tag auf folgende Waren eingeschränkt und die Beschwerde im Übrigen zurückgenommen:

Klasse 25: Schuhwaren; Anzüge; Jeans; Hosen.

Er beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 6. November 2012 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache auf der Grundlage des im Beschwerdeverfahren eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses begründet.

Der angegriffene Beschluss war aufzuheben, weil der Eintragung keine Schutzhindernisse gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 MarkenG entgegenstehen. Insbesondere fehlt es dem Wortzeichen „positive way at work“ für die nunmehr noch beanspruchten Waren „Schuhwaren; Anzüge; Jeans; Hosen“ weder an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch handelt es sich um eine freihaltungsbedürftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 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 und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH, GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 270 Rdnr. 8 - Link economy). Die Hauptfunktion der Marke besteht 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, GRUR 2014, 565 Rn. 12 - smartbook; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 - Starsat; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 - TOOOR!).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH, GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR, 2004, 943 Rn. 24 - SAT 2; BGH, WRP 2014, 449 Rn. 11 - grill meister). 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 (EuGH, GRUR 2004, 428 Rn. 53 - Henkel; BGH, GRUR 2014, 573 Rn. 11 - HOT; a. a. O. Rn. 12 - Link economy; MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH, GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor; BGH, a. a. O. Rn. 11 - Link economy) 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 (BGH, a. a. O. Rn. 20 - TOOOOR!; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH, GRUR Int. 2012, 914 Rn. 25 - Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; a. a. O. Rn. 36 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2004, 1027, Rn. 33 und 34 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH, GRUR 2014, 872 Rn. 14 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 565 Rn. 14 - smartbook). Nicht gerechtfertigt ist es daher, das Kriterium der Unterscheidungskraft zu ersetzen oder von ihm abzuweichen, etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 38 und 39 - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; a. a. O. Rn. 31 und 32 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH, GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Gleichwohl werden Wortmarken in Form von Werbeslogans vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen 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. Wortfolgen, die nach Art eines Slogans gebildet sind, wird der Verkehr daher als eine Beschreibung oder Anpreisung des Inhalts oder Gegenstands entsprechender Waren und Dienstleistungen auffassen (vgl. EuGH,

a. a. O. Rdnr. 35 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Demgegenüber können Indizien für die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis - auch wenn sie keine notwendige Voraussetzung für die Feststellung der Unterscheidungskraft darstellen - die Kürze, eine gewisse Originalität sowie die Prägnanz einer Wortfolge sein. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Wortfolge kann einen Anhaltspunkt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten (EuGH, a. a. O. Rn. 47 - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2013, 552 Rn. 9 - Deutschlands schönste Seiten). Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart im Rahmen der Bewertung nicht überspannt werden. Auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage kann nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen werden (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 25–30 - Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; BGH, GRUR 2009, 949 Rn. 12 - My World).

2. Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt die sloganartige Wortfolge „positive way at work“ nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses.

a) Die angemeldete Wortfolge setzt sich aus Worten des englischen Grundwortschatzes zusammen und wird von den inländischen Verkehrskreisen - ungeachtet weiterer lexikalisch erfasster Bedeutungen der Einzelbestandteile - ohne weiteres mit „positive Art und Weise bei der Arbeit“ übersetzt und damit im Sinne von „positive Arbeitsweise/positive Arbeitseinstellung“ verstanden werden. Dies deshalb, weil dem angesprochenen Publikum die Begriffskombination „at work“ - wobei es das Wort „work“ ohnehin aus Wortverbindungen wie „workshop, workstation, workflow, workout, workaholic“ kennt - im Sinne von „bei der Arbeit, im Betrieb“ aufgrund seiner vielfältigen Verwendung in der Alltags- und Werbesprache geläufig ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 22.03.2011, 27 W (pat) 528/10 - MAN AT WORK;

Beschluss vom 11.08.2010, 29 W (pat) 52/10 – consulting@work; Beschluss vom 23.10.2006, 30 W (pat) 74/04 - safe@work; Beschluss vom 26.03.2009, 30 W (pat) 174/06 – Med-At-Work). Das englische Substantiv „way“ wird überwiegend mit „Art und Weise“ oder „Weg“ übersetzt; dabei ist das Substantiv „Weg“ sowohl in der deutschen als auch in der englischen Sprache neben der Bedeutung eines Weges im physikalischen Sinne auch im Sinne eines möglichen Vorgehens, mithin der Art und Weise bei und der Einstellung zu einer Tätigkeit gebräuchlich. Auf die letztere Bedeutung konkretisiert sich der Aussagegehalt dann auch unter Berücksichtigung der Voranstellung des Wortes „positiv/positive“ sowie der nachfolgenden Adverbialbestimmung „bei der Arbeit/at work“.

- b) Ausgehend hiervon vermittelt die Wortfolge den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen aber - entgegen der Auffassung der Markenstelle - keinen ohne weiteres erkennbaren beschreibenden Bezug zu den Waren „Schuhwaren; Anzüge; Jeans; Hosen“.

Zum Verständnis des Zeichens im Sinne einer beschreibenden Aussage gelangt die Markenstelle diesbezüglich erst über einen gedanklichen Zwischenschritt, indem sie die englische Wortfolge in der Bedeutung „positive Arbeitseinstellung, positive Verhaltensweise am Arbeitsplatz“ mit entsprechender Bekleidung verbindet und damit offenbar darauf schließt, dass es sich bei den angebotenen Produkten um Arbeitsschutzbekleidung oder ansonsten „angemessene“ oder vorgeschriebene Kleidung am Arbeitsplatz handelt. Im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist eine derartige analysierende Betrachtungsweise aber unzulässig, weil sich aus ihr keine in den Vordergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtliche Beschreibung der Waren ergibt (vgl. BGH GRUR 2014, 565 Rn. 24 - smartbook; GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy).

- c) Es kann auch nicht festgestellt werden, dass dem Zeichen aus sonstigen Gründen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

Nach der Rechtsprechung des EuGH (GRUR 2013, 519 Rn. 54 f. – Deichmann/HABM [umsäumter Winkel]) kann bei der Prüfung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft auf diejenige Verwendung abgestellt werden, die die prüfende Stelle mit Hilfe ihrer Sachkunde auf diesem Gebiet als die wahrscheinlichste erkennt. Die angemeldete Wortfolge „positive way at work“ beinhaltet zwar eine bekenntnishafte Aussage und kann beispielsweise auf der Vorderseite eines Oberbekleidungsstückes (T-Shirts/Pulli) oder einer nach außen erkennbaren dekorativen Darstellung auf einer Kopfbedeckung (Mütze, Kappe) lediglich als das Bekenntnis des Trägers verstanden werden, in positiver Art und Weise bei der Arbeit zu sein. Mit solchen Aufdrucken ist dabei kein Herkunftshinweis auf den Hersteller der Ware verbunden, sondern lediglich ein nach Art eines Sinnspruchs gebildeter Slogan, mit dem der Träger eine bestimmte Botschaft bzw. Einstellung nach außen transportieren möchte (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 01.07.2014, 27 W (pat) 521/14 – MIR REICHT’S. ICH GEH SCHAUKELN.).

Allerdings konnte in Bezug auf die noch verfahrensgegenständlichen Waren „Schuhwaren; Anzüge; Jeans; Hosen“ nicht ermittelt werden, dass bei Aussagen über die Arbeitseinstellung eine solche Verwendung üblich und damit wahrscheinlich ist; es handelt sich bei „positive way at work“ nicht um einen typischen „Fun-Spruch“ oder ein Trendwort, der bzw. das auch insoweit regelmäßig als charakteristisches Ausstattungselement integraler Bestandteil dieser Waren sein mag.

Schließlich sind auch keinerlei Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die in Rede stehende Wortfolge nur als allgemeine Werbeaussage angesehen wird ohne Bezug zu einer bestimmten Ware und zu deren Herkunft aus einem individuellen Unternehmen.

Dem Anmeldezeichen kann daher nicht die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis abgesprochen werden.

3. Da die angemeldete Wortfolge keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt in Bezug auf die noch beschwerdegegenständlichen Waren hat, besteht auch kein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Akintche

Hu