



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 523/13

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 033 725.2

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. März 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 1. Juni 2012 angemeldete Wortmarke

...ist mir Recht!

soll für die Dienstleistungen

„Klasse 35:

Dienstleistungen eines Steuerberaters; Erstellung von Steuererklärungen; Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Erstellung von Geschäftsgutachten;

Klasse 36:

Schuldnerberatung; Insolvenzverwaltung; Vermögensverwaltung durch Treuhänder; Gebäudeverwaltung; Grundstücksverwaltung; Immobilienverwaltung; Vermittlung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien; Zwangsverwaltung; Restrukturierungsberatung; Sanierungsberatung;

Klasse 45:

Rechtsberatung und -vertretung; Dienstleistungen eines Rechtsanwalts; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; Rechtsberatung und -vertretung im Bank- und Kapitalmarktrecht; Rechtsberatung und -vertretung im Insolvenzrecht; Rechtsberatung und -vertretung im Strafrecht; Rechtsberatung und -vertretung im Steuerrecht; Rechtsberatung und -vertretung im Han-

dels- und Gesellschaftsrecht; Rechtsberatung und -vertretung im Mietrecht; Rechtsberatung und -vertretung im Verkehrsrecht; Rechtsberatung und -vertretung im Transport- und Speditionsrecht; Rechtsberatung und -vertretung im Immobilienrecht; Rechtsberatung und -vertretung im Arbeitsrecht; Rechtsberatung und -vertretung im Familienrecht; Rechtsberatung und -vertretung im Erbrecht; Rechtsberatung und -vertretung im Wettbewerbsrecht; Rechtsberatung und -vertretung im Markenrecht; Rechtsberatung und -vertretung im Urheber- und Presse-recht“

eingetragen werden.

Mit Beschluss vom 7. Februar 2013 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Bei der angemeldeten Wortmarke **...ist mir Recht!** handele es sich um eine nahezu unveränderte Übernahme der Redewendung „(es) ist mir recht“ in der Bedeutung von „es geht für mich in Ordnung“, „es entspricht meinen Bedürfnissen“ oder „es entspricht meine Wünschen“. Die angesprochenen Verkehrskreise würden der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit daher lediglich eine ohne weiteres verständliche, allgemeine Werbeaussage dahingehend entnehmen, dass die angebotenen oder erbrachten Dienstleistungen genau den eigenen (individuellen) Wünschen und Bedürfnissen entsprächen. Die angemeldete Wortfolge erschöpfe sich daher in einer gewöhnlichen, aus einer Redewendung bestehenden Werbermittlung, die weder eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweise, noch ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordere oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslöse.

Auch die Großschreibung des Adjektivs „recht“ („Recht“) führe nicht zu einer schutzbegründenden Abwandlung bzw. Verfremdung, da eine solche geringfügig veränderte Schreibweise, welche der Verkehr in aller Regel nicht bemerke oder für einen Druckfehler halte, nichts an der Wahrnehmung der Wortfolge als Redewendung in dem dargelegten Sinn ändere, zumal es sich bei der Schreibweise „ist mir Recht“ um eine jedenfalls früher übliche und grammatikalisch korrekte Schreibweise gehandelt habe.

Ebenso wenig könnten die vor den Wörtern „ist mir recht“ angeordneten Punkte eine Schutzfähigkeit begründen, da die Verwendung solcher auf eine Auslassung im Text hinweisenden Zeichen nicht ungewöhnlich sei. Die hier angesprochenen Verkehrskreise würden daher die Dienstleistungen, die mit der Marke gekennzeichnet sind, nicht einem bestimmten Unternehmen zuordnen.

Ob darüber hinaus auch ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe, könne dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung hat sie sinngemäß ausgeführt, dass es vorliegend nicht darauf ankomme, ob die Redewendung „ist mir recht“ als solche nicht unterscheidungskräftig und damit nicht schutzfähig sei. Denn durch die veränderte Schreibweise des Adjektivs „recht“ zu „Recht“ werde eine Verfremdung der Redewendung bewirkt und ein Satz kreiert, der nicht mit der deutschen Grammatik in Einklang stehe, da die Redewendung „ist mir recht“ stets kleingeschrieben werde. Dies gelte entgegen der Auffassung der Markenstelle auch für die Zeit vor der Rechtschreibreform. Es sei zu keinem Zeitpunkt üblich und korrekt gewesen, das Adjektiv „recht“ in der Redewendung „ist mir recht“ groß zu schreiben. Die dazu von der Markenstelle zum Beleg ihrer gegenteiligen Auffassung genannten Nachweise seien schlichtweg falsch.

Bei der angemeldeten Wortfolge in ihrer konkret angemeldeten Form handele es sich daher um eine Abwandlung einer bekannten Redensart. Diese werde durch

den Verkehr bemerkt und auch nicht lediglich für einen Druckfehler gehalten; vielmehr erkenne er darin ein bewusstes Wortspiel, welches geeignet sei, die von dem Anmelder angebotenen Dienstleistungen von den Dienstleistungen seiner Mitbewerber zu unterscheiden.

Der Eintragung der angemeldeten Marke stehe auch kein Freihaltebedürfnis entgegen, da sie nicht geeignet sei, Produkte von Mitbewerbern zu beschreiben.

Zudem seien Mitbewerber auch nicht gehindert, die Redewendung „ist mir recht“ als Werbeslogan zu verwenden, da diese - insoweit bestehe Einigkeit mit dem Deutschen Patent- und Markenamt - nicht unterscheidungskräftig sei.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Februar 2013 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da es der angemeldeten Wortmarke **...ist mir Recht!** in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienst-

leistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) - Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft 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 bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 - DeutschlandCard;

GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) 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, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen (hier einer Redensart) auszugehen, ohne dass unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Wortfolgen gegenüber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind. Es wäre daher unzulässig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen (EuGH GRUR 2010, 228, Nr. 38 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, Nr. 35, 36 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (EuGH GRUR 2010, 228, Nr. 39 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, Nr. 31, 32 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft).

Auch wenn solche spruch- oder sloganartigen Wortfolgen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen unterliegen, ist jedoch zu berücksichtigen, dass solche Wortfolgen vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Markenkategorien. So wird der Verkehr in Slogans oder sprucharartigen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn diese eine bloße Werbefunktion ausüben - diese kann z. B. darin bestehen, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen - es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich

von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, Nr. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it.).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen weist die angemeldete Wortfolge **...ist mir Recht!** in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

Mit der Markenstelle ist davon auszugehen, dass der Verkehr in der angemeldeten Wortfolge **...ist mir Recht!** die gängige Redewendung „(es) ist mir recht“ erkennen wird, welche im umgangssprachlichen Gebrauch auch regelmäßig ohne das vorangestellte Pronomen „es“ und damit in einer der angemeldeten Wortfolge entsprechenden Form wiedergegeben wird. Einem Verständnis als Redewendung steht dabei nicht die Großschreibung des Anfangsbuchstabens „R“ von „Recht“ entgegen. Zwar ist aufgrund der vom Anmelder im Beschwerdeverfahren vorgelegten Belege - wie z. B. dem Auszug aus dem DUDEN Ausgabe 2006 - davon auszugehen, dass auch zum Zeitpunkt der Anmeldung allein eine Schreibweise der Redensart in Form von „ist mir recht“ korrekt war. Die seitens der Markenstelle durchgeführte und im Beschluss zur Begründung herangezogene Recherche belegt jedoch, dass die der Anmeldung entsprechende Schreibweise in Form von „(es) ist mir Recht“ zum Zeitpunkt der Anmeldung durchaus gebräuchlich war, mag sie auch nicht den Regeln der deutschen Rechtschreibung entsprochen haben. Vor diesem Hintergrund wird der Verkehr dann aber die nicht korrekte Schreibweise des Wortes „Recht“ innerhalb der Wortfolge entweder überhaupt nicht bemerken oder er wird dieser Abweichung jedenfalls keine weitere Bedeutung beimessen, zumal er an grammatikalisch nicht korrekte Schreibweisen vor allem in der Werbung durchaus gewöhnt ist oder auch in Zusammenhang mit Rechtschreibreformen mit sich verändernden Schreibweisen konfrontiert wird. Aber selbst wenn er der Schreibweise von „Recht“ eine Bedeutung beimisst und darin ein Wortspiel iS von „recht“/„(das) Recht“ erkennt, bleibt für den Verkehr weiterhin die ihm geläufige – mit einem Wortspiel versehene - Redewendung erkennbar.

Auch wenn diese Wortfolge als Redewendung in der Bedeutung von „es geht für mich in Ordnung“, „es entspricht meinen Bedürfnissen“ oder „es entspricht meinen Wünschen“ in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen keinen unmittelbar beschreibenden Bezug im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aufweist und sich auch sonst kein im Vordergrund stehender beschreibender Aussagegehalt feststellen lässt, so erschöpft sie sich in ihrer Gesamtheit in einer ohne weiteres verständlichen, allgemeinen Werbeaussage dahingehend, dass die angebotenen oder erbrachten Dienstleistungen genau den eigenen (individuellen) Wünschen und Bedürfnissen entsprechen. Für den Verkehr liegt der Gedanke fern, in einer solchen gängigen und zum Gemeingut gehörenden Redewendung einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen zu erblicken.

Einem markenrechtlichen Individualschutz an der angemeldeten Wortfolge steht dabei zudem ein schutzwürdiges Interesse der Allgemeinheit und insbesondere der Mitbewerber entgegen, solche Redewendungen ebenso wie Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art im Wettbewerb frei zu halten. Jeder muss die Möglichkeit haben, sich solcher Formeln und Redewendungen des allgemeinen Sprachschatzes zu bedienen. Den Wettbewerbern darf die Möglichkeit, mit einer umgangssprachlichen Wortfolge wie **...ist mir Recht!** auf ein entsprechendes Angebot hinzuweisen, nicht zugunsten eines einzelnen Mitbewerbers genommen werden. Eine Schutzfähigkeit kann einer solchen auf einer allgemeinen Redensart basierenden Wortfolge daher grundsätzlich nicht zuerkannt werden, was letztlich auch der Anmelder nicht in Abrede stellt.

Soweit der Anmelder geltend macht, aufgrund der gegenüber der korrekten Schreibweise „ist mir recht“ abweichenden Schreibweise des Adjektivs „recht“ in Großschreibung („Recht“) werde eine schutzbegründende Verfremdung bzw. Abwandlung der bekannten Redensart in Form eines Wortspiels hervorgerufen, welche einen über die bloße Wahrnehmung als Redewendung hinausreichenden herkunftshinweisenden Gesamteindruck vermittele, vermag dem der Senat nicht zu folgen. Wie bereits dargelegt, werden weite Teile des Verkehrs bereits die nicht kor-

rekte Schreibweise des Wortes „Recht“ innerhalb der Wortfolge entweder überhaupt nicht bemerken oder sie werden der Abweichung keine weitere Bedeutung beimessen.

Aber auch soweit die angesprochenen Verkehrskrise in der Wortfolge **...ist mir Recht!** das Wortspiel „recht“/„(das) Recht“ erkennen, lässt sich daraus keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit der Wortfolge herleiten. Denn in seiner Bedeutung als Substantiv beschränkt sich „Recht“ auf einen Hinweis zu Inhalt und Thematik der entsprechenden Dienstleistungen, nämlich dass diese sich mit Rechtsfragen beschäftigen oder rechtliche Fragen und Problemstellungen zum Gegenstand haben. Dies kommt auch bei sämtlichen beanspruchten Dienstleistungen in Betracht. Das Wortspiel „recht“/„Recht“ ist nicht so originell und schwierig, dass es den angesprochenen Verbraucher erst einmal nachdenken lässt; vielmehr wird er das Gesamtzeichen ohne weiteres als Redewendung, ergänzt um einen inhaltlich/thematischen Sachhinweis verstehen. Insofern ist auch zu beachten, dass der Verkehr gerade in Zusammenhang mit juristischen Dienstleistungen an vergleichbare Redewendungen wie „alles was Recht ist“, „Ihr gutes Recht“, „Alles recht so“ gewöhnt ist. Beschränkt sich danach aber die Wortfolge auch in diesem Fall auf eine ohne weiteres verständliche Werbe- und Sachaussage, fehlt es an einer Unterscheidungskraft begründenden Interpretationsbedürftigkeit (vgl. BGH GRUR 2013, 522 Nr. 13 – Deutschlands schönste Seiten).

Soweit die Wortfolge keine Information dazu enthält, in welcher Art und Weise die so bezeichneten (Rechts-)Dienstleistungen geeignet sind, den (individuellen) Wünschen und Bedürfnissen zu entsprechen, entspricht eine solche Unbestimmtheit bzw. Verallgemeinerung dem Charakter einer Werbeaussage, einen möglichst weiten Bereich waren- und dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte in einer schlagwortartigen und werbewirksamen Weise zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu benennen (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt). Eine solche vorhandene begriffliche Unschärfe der als

Marke angemeldeten Bezeichnung steht einem Verständnis als Sachangabe und damit der Feststellung eines Eintragungshindernisses nicht entgegen (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680 - BIOMILD; GRUR 2004, 674 - Postkantoor).

Auch die auf die Unvollständigkeit hinweisenden Auslassungspunkte sowie das Ausrufezeichen hinter „Recht“ führen als sprachübliche Gestaltungs- und Hervorhebungsmittel nicht von einem Verständnis und einer Wahrnehmung der Wortfolge als Redensart weg und wirken daher nicht schutzbegründend.

Unerheblich ist ferner, ob Mitbewerber im Falle einer Eintragung der angemeldeten Wortfolge gehindert wären, die Redewendung „ist mir recht“ als Werbeslogan zu verwenden. Denn die Frage, ob Bestandteile eines angemeldeten Zeichens (hier: die Wortbestandteile „...ist mir recht“ in „korrekter“ Schreibweise) in einer gegenüber dem Zeichen nicht kollisionsbegründenden Weise benutzt werden können, hat keinen Einfluss auf die Auslegung und Anwendung der Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG und rechtfertigt erst recht nicht eine restriktive Handhabung der Schutzhindernisse. So hat auch der EuGH unmissverständlich klargestellt, dass die Prüfung auf absolute Schutzhindernisse nicht von Erwägungen möglicher nachträglicher Schutzbeschränkungen in Kollisionsverfahren abhängen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 (Nr 57-59) - Libertel; GRUR 2004, 674 (Nr. 123) - Postkantoor; Ströble/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 8 Rdnr. 348 m. w. Nachw.).

3. Die Frage, ob auch ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

4. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

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.

Hacker

Merzbach

Meiser

Hu