



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 509/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 000 407.3

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Januar 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 21. Januar 2015 angemeldete Wortmarke

Lösungen für Ihren Erfolg

soll für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09:

Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Büromaschinen, Compact-Disc's, DVD's, Computerbetriebsprogramme, Computerperipheriegeräte, Computersoftware, Computertastaturen, optische und magnetische Datenträger, Datenverarbeitungsgeräte, elektronische Publikationen (herunterladbar), Schnittstellengeräte oder -programme für Computer, Smartcards, Laptops, Monitore;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software, Aktualisieren von Computersoftware, Computerberatungsdienste, Computersoftwareberatung, Installieren und Kopieren von Computerprogrammen, Vermietung und Wartung von Computersoftware, Dienstleistungen zum Schutz vor Computerviren, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Vermietung von Computersoftware und Datenverarbeitungsgeräten; Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien; Vermietung von Webservern“

eingetragen werden.

Mit Beschluss vom 6. August 2015 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die aus gebräuchlichen und ohne weiteres verständlichen Wörtern gebildete sloganartige Wortfolge **Lösungen für Ihren Erfolg** weise in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 in rein werblich-anpreisender Weise darauf hin, dass diese für die Entwicklung und Erstellung bzw. den Einsatz erfolgsorientierter (Software-, Problem-)Lösungen bestimmt und geeignet seien bzw. diese sich inhaltlich und thematisch mit erfolgsorientierten (Software-,Problem-)Lösungen befassen. Dieses Verständnis erschließe sich den angesprochenen Verkehrskreisen in Zusammenhang mit den vorgenannten Waren und Dienstleistungen ohne analysierende Betrachtungsweise. Die angemeldete Wortfolge erschöpfe sich damit in einer werbesloganartigen Sachaussage, die weder Originalität noch Prägnanz oder eine Interpretationsbedürftigkeit aufweise, so dass die angesprochenen Verkehrskreise darin keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen würden.

Die Anmelderin könne sich nicht mit Erfolg auf Voreintragungen anderer, ihrer Auffassung nach vergleichbarer Zeichen stützen, da ungeachtet der Frage einer Vergleichbarkeit dieser Zeichen die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke als gebundene Entscheidung allein auf Grundlage des Gesetzes zu treffen sei, so dass aus fehlerhaften Voreintragungen kein Anspruch auf Eintragung hergeleitet werden könne.

Ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch freihaltebedürftig sei, könne daher offen bleiben.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung verweist sie auf ihr Vorbringen vor der Markenstelle, wo sie im Wesentlichen geltend gemacht hat, dass die angemeldete Wortfolge **Lösungen für Ihren Erfolg** wegen eines fehlenden Verbs bereits keinen grammatikalisch korrekten Satz darstelle. Zudem sei der Begriff „Lösungen“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibend. Diese gelte auch für den weiteren Begriff „Erfolg“. Vielmehr müssten beide Begriffe von den angesprochenen Verkehrsteilnehmern mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Verbindung gebracht werden, was einen gewissen Interpretationsaufwand erfordere. Die angemeldete Wortfolge weise daher das erforderliche Mindestmaß an Originalität und Prägnanz auf, um als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt zu werden.

Dementsprechend stelle der Slogan auch keine Freihaltungsbedürftige Angabe i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. August 2015 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da es der angemeldeten Wortmarke **Lösungen für Ihren Erfolg** in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an jeder 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 dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rn. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611, Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2013, 731, Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Rn. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, 826, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Rn. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611, Rn. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rn. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rn. 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 2012, 1143, Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Rn. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rn. 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 Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935 Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 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 Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143, 1144 Rn. 9 - Starsat; GRUR 2012, 270, 271 Rn. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953 Rn. 10 – Deutschland Card; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 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 Rn. 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 Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855 Rn. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von sloganartigen Wortfolgen wie der hier vorliegenden Bezeichnung **Lösungen für Ihren Erfolg** sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH GRUR Int. 2012, 914, Nr. 25 - WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH; GRUR 2010, 228, Nr. 36 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, Nr. 32, 44 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2009, 949, Nr. 12 - My World; BGH GRUR 2009, 778, Nr. 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, 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 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 angesprochenen Kreise 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. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029, Nr. 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). Andererseits kann eine sloganartige Wortfolge Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweisen, obwohl sie gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Werbemittel aufgefasst wird (EuGH a. a. O. Nr. 45 - Vorsprung durch Technik; BGH GRUR 2010, 825, Nr. 15 - Marlene-Dietrich-Bildnis II). Was jedoch im Verkehr ausschließlich als Werbung verstanden wird, stellt keine eintragungsfähige Marke dar (EuGH GRUR Int. 2011, 255, Nrn. 51 - 53 - BEST BUY). Nicht unterscheidungskräftig sind demzufolge spruchartige Wortfolgen, die lediglich in sprach- oder werbeüblicher Weise eine beschreibende Aussage über die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen enthalten oder sich in Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art erschöpfen (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. Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Marke **Lösungen für Ihren Erfolg** in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die angemeldete Wortfolge ist aus allgemein geläufigen Wörtern der deutschen Sprache gebildet. Dabei wird der vorangestellte Begriff „Lösungen“ als Pluralform des Substantivs „Lösung“ in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus dem wissenschaftlichen/technologischen und/oder IT-/EDV-Bereich naheliegend i. S. von „Problemlösung/Bewältigen einer Aufgabe“ verstanden. Dieser Begriff stellt in Bezug auf die relevanten Waren und Dienstleistungen entgegen der Auffassung der Anmelderin lediglich einen rein beschreibenden Hinweis darauf dar, dass diese dazu bestimmt und geeignet sind, Fragen/Aufgaben und Problemstellungen aus dem wissenschaftlichen/ technologischen und/oder IT-/EDV-Bereich zu bewältigen und damit zu lösen. Dies kann bei den beanspruchten Dienstleistungen z. B. durch Entwurf, Entwicklung und Bereitstellung entsprechender, auf die Vorstellungen und Anforderungen der jeweiligen Abnehmer abgestimmter Lösungskonzepte geschehen, während die Waren der Klasse 09 ihrer Beschaffenheit nach Bestandteil eines solchen Lösungskonzepts sein können und damit der Lösung einer entsprechenden Aufgabe dienen können.

Gemeinsam mit dem kundenorientierten, werblich anpreisenden Versprechen „...für Ihren Erfolg“ erschöpft sich die angemeldete Wortfolge **Lösungen für Ihren Erfolg** dann aber in einem werblich-anpreisenden Slogan, dass die im Rahmen der Dienstleistungen entworfenen und/oder entwickelten Lösungen bzw. die dazu bestimmten und geeigneten Waren der Klasse 09 dem Abnehmer der Waren oder Dienstleistungen zum Erfolg verhelfen können.

Diesen Aussagegehalt vermittelt die angemeldete Wortfolge entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht in einer suggestiv-andeutenden Form, sondern klar und unmissverständlich; sie erfordert insoweit weder ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand noch ist sie in irgendeiner Weise mehrdeutig. Die auch grammatika-

lisch korrekt als Nominalsatz ohne Verb gebildete Wortfolge erschöpft sich in einer leicht verständlichen Wortverbindung, die ihrem Aussagegehalt nach in allgemein verständlicher Weise einen werblich-anpreisenden Hinweis auf eine besondere Eignung und Qualität der Waren und Dienstleistungen enthält, so dass ein Verständnis als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen fernliegend ist.

Das angemeldete Zeichen weist auch keine ungewöhnliche Struktur oder Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die geeignet wären, die Wortfolge von dem dahinter stehenden Sinngehalt zu lösen und das Zeichen aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise zu etwas anderem werden zu lassen als eine bloße Werbebotschaft, mit der die Eigenschaften der betreffenden Waren und Dienstleistungen gerühmt werden.

Dass die angemeldete Marke nicht erkennen lässt, worin die von der Anmelderin angebotenen Lösungen bestehen und wodurch diese geeignet sind, dem Abnehmer der Waren oder Dienstleistungen zum Erfolg zu verhelfen, macht sie nicht derart unbestimmt, dass dies ihre Unterscheidungskraft begründen könnte. Nicht jede begriffliche Unbestimmtheit begründet die markenrechtliche Unterscheidungskraft. Vielmehr sind auch relativ vage und allgemeine Angaben als verbraucherorientierte Sachinformationen zu bewerten, insbesondere wenn sie sich auf umfängliche Sachverhalte beziehen. Vor allem bei Oberbegriffen oder Sammelbezeichnungen ist eine gewisse Allgemeinheit und Unschärfe sogar unvermeidbar, um den gewünschten möglichst weiten Bereich waren- und dienstleistungsbeschreibender Eigenschaften erfassen zu können (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt). Eine solche begriffliche Unschärfe der als Marke angemeldeten Bezeichnung steht einem Verständnis als (werblich-anpreisende) Sachangabe und damit der Feststellung eines Eintragungshindernisses nicht entgegen (vgl. GRUR 2004, 192 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 222 - BIOMILD; GRUR 2004, 674 - Postkantoor).

Was die nach Meinung der Anmelderin vergleichbaren „Voreintragungen“ wie z. B. „SCHÜTZT WAS GUT IST“ oder „FOR YOU“ betrifft, ist ungeachtet der Frage einer Vergleichbarkeit zunächst anzumerken, dass der Slogan „SCHÜTZT WAS GUT IST“ in Bezug auf die dazu beanspruchten Waren jedenfalls keinen sich ohne ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erschließenden Aussagegehalt aufweist bzw. die schlagwortartige Wortfolge „FOR YOU“ eine unvollständige Aufforderung enthält, welche nicht erkennen lässt, worauf sich diese bezieht.

Ungeachtet dessen sind etwaige Entscheidungen über ähnliche Anmeldungen, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zwar zu berücksichtigen; sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rn. 17 und 19 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; ferner BGH GRUR 2014, 376 Nr. 19 - grill meister). Für die Eintragung der angemeldeten Marke kommt es allein darauf an, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines gesetzlich geregelten Schutzhindernisses gegeben sind. Ob identische, ähnliche oder vergleichbare Zeichen eingetragen worden sind, bleibt dagegen unmaßgeblich. Deshalb ist ein näheres Eingehen auf Voreintragungen in keinem Fall angezeigt (vgl. Ströbele/ Hacker/ Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 8 Rdnr. 72 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 der Anmelderin 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.

Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr