



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 33/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 032 766.5

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig am 12. April 2019

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. April 2018 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortfolge

WIR BRINGEN DIE ZUKUNFT IN SERIE

ist am 18. November 2016 zur Eintragung als Marke für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 12, 14, 16, 18, 28, 37, 38, 41 und 42 angemeldet worden. Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 12, hat die Anmeldung - nach vorangegangener Beanstandung vom 29. Mai 2017 - mit Beschluss vom 30. April 2018 vollständig zurückgewiesen, da es dem Anmeldezeichen an der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Zur Begründung hat es ausgeführt, die angemeldete Wortfolge bringe in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zum Ausdruck, dass diese ein hohes technologisches Niveau aufwiesen. Der Käufer oder Auftraggeber könne mit ihnen schon jetzt Technologien erwerben, die bei anderen Anbietern erst in Zukunft regulär erhältlich seien. So werde mit dem Begriff „die Zukunft“ auch immer der Fortschritt bzw. die zukünftige Welt bezeichnet. Ebenso sei der Begriff „in Serie bringen“ gerade im Bereich des Automobilbaus, aber auch darüber hinaus sehr gängig, um darauf hinzuweisen, dass eine bestimmte Sache

oder Ausstattung in die Serienproduktion aufgenommen werde, also allgemein für alle Produkte verfügbar sei. Bei dem Anmeldezeichen handele es sich somit um eine sloganartige Wortfolge, die aufgrund ihres produktbezogenen, einfach verständlichen und eindeutigen Aussagegehaltes nur als eine Sachaussage, nicht aber als Hinweis auf die konkrete betriebliche Herkunft der Produkte verstanden werden könne.

Die sachbezogene Aussage der angemeldeten Wortfolge werde in Verbindung mit allen beanspruchten Waren und Dienstleistungen vermittelt. So stamme der Ausdruck „in Serie bringen“ zwar aus der Automobilproduktion, er werde jedoch auch in anderen Branchen als Hinweis verwendet, dass eine bestimmte Ausstattung oder Qualität die Regel sei. Er passe daher nicht nur zu den angemeldeten Waren der Klasse 12, sondern auch zu den vom Anmeldezeichen weiterhin beanspruchten Waren der Klassen 14, 16, 18 und 28. Bei den Waren, die eher aufgrund ihres Designs und nicht wegen ihrer Technologie gekauft würden, so beispielsweise die Juwelierwaren der Klasse 14, könne mit „die Zukunft“ auch ein Gestaltungstrend bezeichnet werden.

„In Serie bringen“ könne im übertragenen Sinn zudem für Dienstleistungen der Klassen 37, 38, 41 und 42 verwendet werden. In diesem Zusammenhang besage die Wendung, dass bei der Erbringung der Dienstleistungen regulär Wissen und Technologien angewendet würden, die die Zukunft darstellten. Bei der Erbringung von Dienstleistungen hielten sich die Anbieter häufig an Leitlinien und festgelegte Standards. Mit diesen könne sichergestellt werden, dass die Dienstleistungen unter Verwendung modernster Kenntnisse und Methoden erbracht würden. Dies mache die angemeldete Wortfolge deutlich. Insofern könne sie nur als eine produktbeschreibende Aussage angesehen werden.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 15. Mai 2018, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. April 2018 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, der angegriffene Beschluss könne schon deshalb keinen Bestand haben, weil die Prüfung der Markenstelle auf einer zergliedernden Betrachtungsweise beruhe. Die Beurteilung der angemeldeten Wortfolge in ihrer Gesamtheit zeige hingegen, dass diese sich keineswegs in einer beschreibenden oder allgemein anpreisenden Aussage erschöpfe, sondern unterscheidungskräftig sei. Die angemeldete Wortfolge „WIR BRINGEN DIE ZUKUNFT IN SERIE“ sei zwar ein grammatikalisch korrekter Satz. Es handele sich jedoch nicht um eine sprachübliche und inhaltlich sinnvolle Verknüpfung. Denn mit Serienfertigung sei die gleichzeitige oder unmittelbar aufeinander folgende Erzeugung mehrerer gleichartiger Waren gemeint. Bei der Zukunft handele es sich aber nicht um eine Ware, die durch ein Unternehmen produziert werden könne, sondern um einen Zeitzustand, der der Gegenwart nachfolge. Demgemäß erscheine die in ihrer Gesamtheit zu beurteilende Wortfolge ungewöhnlich und inhaltlich nicht sinnvoll. Folglich werde sie beim Verkehr einen Denkprozess auslösen. Um ihr eine nachvollziehbare Aussage entnehmen zu können, müsse sie der Verkehr daher weiter interpretieren.

Das vom Deutschen Patent- und Markenamt unterstellte Begriffsverständnis, die angemeldete Wortfolge bringe zum Ausdruck, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen wiesen Technologien auf, die bei anderen Anbietern erst in der Zukunft regulär zu erwerben seien, könne dem Anmeldezeichen allenfalls nach mehreren Gedankenschritten entnommen werden. Dabei handele es sich aber nicht um eine naheliegende Interpretationsmöglichkeit. Insbesondere lasse sich dem angemeldeten Slogan kein konkreter Produktbezug, wie beispielsweise ein Hinweis auf verwendete Technologien, entnehmen. Zudem treffe er keine verglei-

chende Aussage zu anderen Unternehmen. Die vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgenommene Interpretation setze die Ergänzung der angemeldeten Wortfolge um zusätzliche Elemente, so z. B. „Automobile mit Technologien, die so erst in Zukunft bei anderen Unternehmen erhältlich sein werden“, voraus.

Darüber hinaus, so die Anmelderin, habe das Deutsche Patent- und Markenamt in dem angegriffenen Beschluss nicht hinreichend zwischen den beanspruchten einzelnen Waren und Dienstleistungen differenziert. Ein Sachbezug könne nur dann bejaht werden, wenn Waren üblicherweise „in Serie gebracht“ würden. Dies sei beispielsweise bei „Juwelierwaren“, „Fotografien“ oder „natürlicher und künstlicher Wursthaut“ nicht der Fall. Noch deutlicher werde das Fehlen eines konkreten Sachbezugs bei den angemeldeten Dienstleistungen, da grundsätzlich nur Waren als Serienprodukte, d. h. „in Serie“ gefertigt werden könnten.

Aus den vorstehenden Erwägungen folge im Ergebnis weiter, dass der Eintragung der verfahrensgegenständlichen Wortfolge auch kein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe. Abschließend verweist die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen, welche ebenfalls geeignet seien, die Schutzfähigkeit der angemeldeten Wortfolge zu begründen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Der Eintragung des Anmeldezeichens stehen keine Schutzhindernisse entgegen.

1. Die gegenständliche Wortfolge weist die gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft auf.

a) Sie liegt dann vor, wenn das Zeichen konkret geeignet ist, 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, Rdnr. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 - HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 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, Rdnr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 - Link economy).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans, wie die hier vorliegende Bezeichnung „WIR BRINGEN DIE ZUKUNFT IN SERIE“, sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen. Es ist daher unzulässig, besondere Voraussetzungen aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen, etwa dergestalt, dass die Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge hat, aufweisen muss. Auch wenn Wortfolgen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen unterliegen, ist jedoch zu berücksichtigen, dass sie vom Verkehr nicht notwendigerweise in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Zeichen. Nicht unterscheidungskräftig sind

demzufolge spruchartige Wortfolgen, die lediglich in sprach- oder werbeüblicher Weise eine beschreibende Aussage über die von dem Zeichen erfassten Waren und Dienstleistungen enthalten oder sich in Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art erschöpfen (vgl. BPatG, Beschluss vom 16. März 2016, 28 W (pat) 43/13 - VANS. BORN TO RUN.).

Eine sloganartige Wortfolge kann hingegen insbesondere dann als Herkunftshinweis in Betracht kommen, wenn sie nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordert oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslöst. Indizien für die damit einhergehende Unterscheidungskraft sind beispielsweise die Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz sowie die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage (vgl. BeckOK MarkenR, 16. Edition, Stand 14. Januar 2019, § 8, Rdnr. 343).

Ausgehend von vorstehenden Grundsätzen kann dem Anmeldezeichen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

b) Bei den angesprochenen Verkehrskreisen handelt es sich sowohl um Fachleute als auch um allgemeine Durchschnittsverbraucher.

c) Die angemeldete Wortfolge „WIR BRINGEN DIE ZUKUNFT IN SERIE“ weist eine gewisse, für ihre Eintragbarkeit ausreichende Originalität auf. Um zu der vom Deutschen Patent- und Markenamt angenommenen Bedeutung zu gelangen, bedarf es zu vieler Gedankenschritte.

Bei dem Anmeldezeichen handelt es sich zwar um einen grammatikalisch korrekten gebildeten Satz der deutschen Sprache. Allerdings erweist sich sein Sinngehalt für den angesprochenen Verkehr bereits auf den ersten Blick (respektive beim erstmaligen Lesen) als widersprüchlich bzw. als unlogisch. Dies liegt in den beiden

aufeinander bezogenen Begriffen bzw. Wendungen „Zukunft“ und „in Serie bringen“ begründet.

Bei „Zukunft“ handelt es sich um die „Zeit, die noch bevorsteht, die noch nicht da ist; die erst kommende oder künftige Zeit (und das in ihr zu Erwartende)“. Der Begriff findet auch Verwendung in dem Ausdruck „einer Sache gehört die Zukunft“, was soviel bedeutet wie „etwas wird eine bedeutende Entwicklung nehmen“ (vgl. unter „www.duden.de“, Suchbegriff: „Zukunft“). Der weitere Zeichenbestandteil „in Serie bringen“ verweist auf die Serienfertigung. Ihr Kennzeichen ist die sich wiederholende und zielführende Schaffung und/oder Bearbeitung eines jeweils schließlich gleich bleibenden (Teil-) Produktes in großer Zahl. Es wird in Gesamt- oder Teilprozessen zu Halb- bzw. Ganzzeug durch den Menschen selbst oder unter Einsatz von Maschinen oder direkt maschinell erzeugt oder bearbeitet. Dadurch wird bei gleicher Formgebung in Größe und Menge pro Einheit eine - je Serie - sichtbare (Form-)Gleichheit beim jeweiligen Produkt erzeugt (vgl. unter „www.wikipedia.org“, Suchbegriff: „Serienfertigung“).

Unter Zugrundelegung vorstehender Definitionen kann eine „bevorstehende Zeit“ („Zukunft“), bei der es sich um etwas Abstraktes, nicht Greifbares handelt, nicht Gegenstand einer gleichbleibenden Produkt- bzw. Serienfertigung sein („in Serie bringen“). Die angemeldete Wortfolge erweist sich somit in ihrem Sinngehalt als offensichtlich widersprüchlich.

Die vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgenommene Zeicheninterpretation, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen wiesen Technologien auf, die bei anderen Anbietern erst in der Zukunft regulär zu erwerben seien, setzt zunächst voraus, dass der Verkehr dem Begriff „Zukunft“ nicht seine eigentliche Bedeutung beimisst, sondern ihn im Sinne von „technischer bzw. technologischer Fortschritt“ versteht. Da ein solcher „Fortschritt“ keine körperliche Sache ist und somit nicht Gegenstand einer serienmäßigen Herstellung sein kann, muss der Verkehr in einem weiteren Schritt den Begriff der Zukunft um die Aussage ergän-

zen, dass ein technisch bzw. technologisch weitentwickeltes Produkt Gegenstand der serienmäßigen Herstellung sein soll, obwohl das Anmeldezeichen seinem Wortlaut nach keinen unmittelbaren Produktbezug aufweist. Dieses Vorgehen stellt eine zu weitgehende und unzulässige Zeichenanalyse dar.

Erweist sich die angemeldete Wortfolge somit allein schon auf Grund ihrer Originalität als unterscheidungskräftig, kann die Frage ihres konkreten (Sach-)Bezugs zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen dahinstehen. Im Übrigen hat der Senat angesichts obiger Definition der Serienfertigung erhebliche Bedenken, dass - wie vom Deutschen Patent- und Markenamt weiterhin angenommen - Dienstleistungen Gegenstand einer Serienfertigung sein können.

2. Aus vorstehend Gesagtem folgt im Ergebnis weiter, dass der Eintragung des Anmeldezeichens mangels eines konkret erfassbaren Sinngehalts auch kein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

Weitere Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich, so dass der Beschwerde stattzugeben war.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

prä