



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 523/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 114 211.7

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Februar 2024 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter Posselt

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 23. Juni 2021 wird aufgehoben

Gründe

I.

Die Wortfolge

who stops you

ist am 17. Dezember 2018 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren angemeldet worden:

Klasse 09: elektronische Steuerungen für Fahrzeuge, insbesondere für Fahrräder oder Motorräder; Messgeräte für Fahrzustände; zeiterfassende Bordcomputer; elektronische Steuerungen für Fahrzeugkomponenten, insbesondere Federungen, Bremsen, Getriebe;

Klasse 12: Fahrzeugteile; Betätigungselemente für Fahrzeuge aller Art; Betätigungseinrichtungen für Fahrzeuge aller Art; Betätigungseinrichtungen für Bremssysteme und Getriebebeschaltssysteme von Fahrzeugen; Drehgriffe und Betätigungseinrichtungen sowie die zugehörigen Übertragungsorgane zum Betätigen von Bremse, Kupplung, Getriebebeschaltung, Dekompression, Gas, Luft, Zündung bei Fahrzeugen oder Fahrzeugbrennkraftmaschinen; hydraulische Betätigungselemente und daraus bestehende Systeme für Fahrzeuge; Hydraulikkomponenten als Fahrzeugteile; Nehmerzylinder [Fahrzeugteile] für Betätigungssysteme; Geberzylinder [Fahrzeugteile] für Betätigungssysteme; Radaufnahmen für Fahrzeuge, insbesondere Radgabeln;

Federungen für Fahrzeuge; Stoß- und Schwingungsdämpfer für Fahrzeuge; Lenker für Fahrzeuge, insbesondere für Fahrräder oder Motorräder;

Klasse 25: Sport-, Freizeit- und Arbeitsbekleidung; Sportschuhe; Sportmützen.

Mit Beschluss vom 23. Juni 2021 hat die Markenstelle für Klasse 25 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gem. §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Die angemeldete Wortmarke „who stops you“ sei aus den zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Worten „who“, „stops“ und „you“ gebildet, die in ihrer konkreten Zusammenstellung von den hier angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen - und selbst von deutschsprachigen Kunden mit nur sehr geringen englischen Sprachkenntnissen - ohne weiteres i. S. v. „wer hält dich auf? / wer hält dich davon ab? / wer stoppt dich?“ verstanden werde. Damit handele es sich bei der Aussage „who stops you“ lediglich um eine für die Werbesprache typische an das Werte- und Selbstbestimmungsgefühl der Kunden appellierende sowie eine Ermutigung zum Ausdruck bringende Botschaft. Diese Aussagekraft messe auch die Anmelderin ihrer Marke bei, denn einer ihrer Internetseiten seien folgende Sätze zu entnehmen: „Unsere Botschaft ist simpel: WHO STOPS YOU? Lass dich nicht aufhalten!“. Begegne der Kunde dem angemeldeten Slogan in Verbindung mit den hier beanspruchten Waren der Klassen 9, 12 und 25 sei der Rückschluss auf eine zum Kauf animierende Werbebotschaft naheliegend. Unabhängig davon, ob elektronische Steuerungen, Fahrzeugteile oder Bekleidungs-, Kopfbedeckungs- oder Schuhwaren mit den Worten „who stops you“ offeriert würden und an welcher Stelle der Waren diese Kennzeichnung angebracht sei, werde der Kunde diese stets nur als einen ermutigenden Appell bzw. eine Aufforderung tätig zu werden und das so bezeichnete Angebot anzunehmen. Die solchen Aussprüchen immanente gewisse begriffliche Unschärfe sehe der Verkehr nicht als betriebskennzeichnend

an, da er daran gewöhnt sei, dass sich die Werbesprache verkürzter, plakativer Ausdrucksweisen bediene, um Sachverhalte kurz, schnell und unkompliziert zu vermitteln. Auch bestehe keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit des Slogans. Selbst bei voneinander abweichender Deutung der Marke stehe in jedem Fall das Verständnis als Werbebotschaft im Vordergrund. Die Marke weise zudem keine ungewöhnliche Struktur oder Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die geeignet wären, die Wortfolge von dem dahinterstehenden Sinngehalt zu lösen und das Zeichen aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise zu etwas Anderem werden zu lassen als eine bloße (Werbe)Botschaft.

Gegen den Beschluss des DPMA richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem sinngemäßen Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 vom 23. Juni 2021 aufzuheben.

Von den verfahrensgegenständlichen Waren der Klassen 9, 12 und 25 würden sowohl der inländische Fachverkehr als auch der allgemeine inländische Verbraucher angesprochen. Ein relevanter Teil der beteiligten Verkehrskreise verfüge nur über unterdurchschnittliche oder allenfalls durchschnittliche Englischkenntnisse. Der Bestandteil „stop“ werde daher nur mit „halten, stillstehen“ übersetzt, nicht jedoch mit „abhalten“. Daher sei auch der Gesamtbezeichnung nur die Bedeutung „wer hält dich auf“ zu entnehmen. Diese sei doppeldeutig und die beiden Begriffsinhalte widersprüchen sich. Zum einen werde mit der Phrase „wer hält dich auf“ die Frage danach gestellt, wer „deine“ Fortbewegung, also eine Bewegung von A nach B, stoppen oder zum Halten bringen könne. Auf der anderen Seite könne der Begriff „who stops you“ im Sinne von modernen Motivationstechniken verstanden werden. Dann habe er die Bedeutung, dass das Leben vorwärtsgeht, dich keiner aufhält und der Angesprochene alle seine Ziele erreichen kann. Die Widersprüchlichkeit der Aussage führe zu einem phantasievollen Gesamteindruck, der die Unterscheidungskraft der angemeldeten

Marke begründe. Der Slogan löse zudem durch seine Doppeldeutigkeit einen Merkeffekt aus, so dass eine Verwendung in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ungewöhnlich sei. Es handele sich auch nicht nur um eine schlagwortartige oder eine für die Werbung typische Aufforderung zur Inanspruchnahme einer Offerte. Diesbezüglich habe die Markenstelle nicht nachgewiesen, dass die Wortzusammenstellung bei Angaben im geschäftlichen Verkehr, insbesondere in der Werbung, gemeinhin verwendet werde. Die Benutzung von „Who stops you?“ durch die Beschwerdeführerin sei diesbezüglich unschädlich. Vielmehr zeige diese, dass das angemeldete Wortzeichen stets nur in Zusammenhang mit den Waren eines Unternehmens – nämlich der Anmelderin – in Erscheinung trete und damit einen Herkunftshinweis darstelle. Zudem habe die Markenstelle das angemeldete Zeichen nicht im Zusammenhang mit den Waren gewürdigt, für die die Eintragung begehrt werde. Für diese sei kein Zusammenhang mit der Frage „wer hält dich auf“ ersichtlich. Die Waren der Klasse 9 beträfen allesamt elektronische Steuerungen für Fahrzeuge und Messgeräte für Fahrzustände. Sie dienten also der Fortbewegung und hätten mit Stillstand („stop“) nichts zu tun. Gleiches gelte für die überwiegende Zahl der Waren der Klasse 12. Soweit die Oberbegriffe der Klassen 9 und 12 auch Bremsen umfassten, könne ebenfalls nicht von einer beschreibenden Angabe ausgegangen werden. Mit der Wortfolge „who stops you“ werde offenkundig keine Sache angesprochen, sondern eine Person. Wollte man die Wortfolge auf Waren beziehen, beispielsweise Bremsen, so müsste diese „what stops you“ lauten. Die Marke sei daher sprachlich untypisch gebildet. In Bezug auf die Bekleidung der Klasse 25 sei völlig unklar, welche Eigenschaft eines Kleidungsstückes durch die Wortfolge „who stops you“ beschrieben werden solle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat auch in der Sache

Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Zeichens **who stops you** stehen keine Schutzhindernisse gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen, so dass der Beschluss der Markenstelle aufzuheben war.

A. Im Laufe des Verfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (BGH GRUR 2020, 411 Rn. 8 - #darferdas? II). Die Eintragungshindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und des Freihaltebedürfnisses aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL a. F.) finden sich nun in Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie (EU) 2015/2436 (MarkenRL) und werden unverändert umgesetzt durch § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.

B. Dem Anmeldezeichen fehlt nicht die erforderliche Unterscheidungskraft.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, dass 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 (EuGH GRUR 2015, 1198 Rn. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas? II; a. a. O.– OUI). 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.

– Pippi-Langstrumpf-Marke). 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 a. a. O. Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

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; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Werbeslogans und sonstige spruchartige bzw. schlagwortartige Wortfolgen – wie die hier angemeldete Bezeichnung – sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie sonstige Wortzeichen zu behandeln, unterliegen also weder strengeren noch geringeren Schutzvoraussetzungen (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 2015, 173 Rn. 17 – for you; GRUR 2014, 872 Rn. 14 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 565 Rn. 14 – smartbook; Ströbele in Ströbele/ Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 8 Rn. 286 m. w. N.). Es ist nicht erforderlich, dass sie einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen fantasievollen Überschuss aufweisen (BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Der Verkehr wird in einem Werbeslogan jedenfalls dann keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren und Dienstleistungen sehen, wenn sich die Wortfolge ausschließlich auf sachbezogene Angaben oder

allgemeine Anpreisungen beschränkt (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 286 m. w. N.)

C. Nach den vorgenannten Grundsätzen verfügt das Anmeldezeichen **who stops you** über das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft. Es beinhaltet weder eine konkrete Sachangabe, noch kann festgestellt werden, dass das Zeichen stets nur als Werbeaussage und nicht auch als Unterscheidungsmittel aufgefasst wird.

1. Bei der Beurteilung des Verständnisses des angemeldeten Zeichens ist hinsichtlich der beanspruchten Waren neben den Fachverkehrskreisen auf das allgemeine Publikum, nämlich sowohl auf den Durchschnittsverbraucher als auch auf gewerbliche Kunden abzustellen.

2. Die aus einfachen Wörtern der englischen Sprache gebildete Wortfolge **who stops you** wird mit „wer stoppt dich“, „wer hält dich auf“, „wer hält dich ab“ ins Deutsche übersetzt und von den angesprochenen Verkehrskreisen problemlos jedenfalls im Sinne der ersten beiden Bedeutungen verstanden.

a. Diese Aussage lässt hinsichtlich der beanspruchten Waren – selbst bezüglich der Bremsen, die in den beanspruchten „Fahrzeugteilen“ enthalten sind – keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt oder einen engen beschreibenden Bezug erkennen. Hierzu hat auch die Markenstelle in ihrem Beschluss nichts ausgeführt.

Die Beschwerdeführerin hat zwar zutreffend erklärt, dass mit dem Pronomen „**who**“ i. S. v. „**wer**“ im Englischen eine Person gemeint ist, nicht dagegen eine Sache, da es andernfalls „**what stops you**“, und damit „**was** hält dich auf“, heißen müsste. Dies gilt grundsätzlich auch im Deutschen. „Wer“ bezeichnet Personen, „was“ bezeichnet grammatikalisch Nicht-Personen. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise diesen Unterschied nicht wahrnehmen,

da es durchaus sprachüblich ist, auf die Frage „wer hält dich auf“ zu antworten „der Schnee, der Sturm, die Bahnschranke“ etc.

Dies kann jedoch dahingestellt bleiben, da es jedenfalls eines gedanklichen Zwischenschritts bedarf, um zu einer werblichen Sachaussage auch im Sinne von „wer hält dich beim Auto- bzw. Fahrradfahren an/auf? Die Bremse“ etc. zu gelangen. 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 und Dienstleistungen ergibt (vgl. BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 24 - smartbook; GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy). Ferner müsste der Grund hinzugedacht werden, weshalb die angesprochene Person bzw. der angesprochene Kunde („you“) aufgehalten/gestoppt wird. Der Beurteilung, ob das Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft besteht, ist jedoch das Zeichen nur in seiner angemeldeten Form zugrunde zu legen und darf nicht um weitere Bestandteile ergänzt werden (vgl. BGH GRUR 2015, 179 Rn. 22 - for you; GRUR 2013, 731 Rn. 14 ff. – Kaleido; GRUR 2011, 65 Rn. 17 – Buchstabe T mit Strich).

b. Entgegen der Auffassung der Markenstelle wird der hier jeweils angesprochene Verbraucher die Wortfolge **who stops you** auch nicht stets nur als Werbeaussage ohne Unterscheidungskraft verstehen.

aa. Selbst, wenn man die Auffassung der Markenstelle zugrunde legt, bei dem Anmeldezeichen handele es sich „lediglich um eine für die Werbesprache typische an das Werte- und Selbstbestimmungsgefühl der Kunden appellierende sowie eine Ermutigung zum Ausdruck bringende Botschaft“, würde dies die Schutzunfähigkeit des Anmeldezeichens nur begründen, wenn sich die Botschaft in der Aufforderung zum Kauf erschöpft (BGH GRUR 2015, 179 Rn. 26 - for you; GRUR 1999, 1093 [1095] – FOR YOU, GRUR, 2010, 935 Rn. 5 – Die Vision). Für ein solches Verständnis bedürfte es jedoch zumindest gedanklicher Zwischenschritte. Es ist

schon fraglich, ob der Verkehr in dem Slogan überhaupt einen „ermutigenden“ Appell erblicken würde, jedoch folgt selbst daraus nicht unmittelbar, dass er einen solchen als Aufforderung zum Erwerb der so gekennzeichneten Ware versteht. Im Gegenteil, liegt doch in den Begriffen „aufhalten, stoppen, abhalten“ weniger eine Aufforderung als eine Behinderung. Diese haben damit weniger eine „animierende“ als vielmehr eine demotivierende Bedeutung. Die Wortfolge regt vielmehr zum Nachdenken darüber an, wer/was den direkt angesprochenen Kunden in welchem Zusammenhang stoppt, aufhält, abhält.

bb. Zwar ist nicht auszuschließen, dass der Verkehr **who stops you** auch als Werbebotschaft wahrnimmt. Die Markenstelle hat aber keine konkreten Feststellungen dazu getroffen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Aussage ausschließlich als Werbung und nicht zugleich als Unterscheidungs mittel verstehen werden. Ausreichende Indizien für ein solches Verkehrsverständnis konnte auch der Senat nicht ermitteln. Die Recherche des Senats - u. a. unter „www.slogans.de“ und im Wörterbuch der Werbesprache (Rothfuss-Verlag, 1991) - zeigt, dass zwar die einzelnen Wörter, insbesondere „stops“ und „you“, wie auch die direkte Ansprache des Kunden (du/sie/you) werbeüblich sind. Jedoch ist weder die Gesamtbezeichnung zu finden noch führt eine Recherche nach „who stops“ zu einem Ergebnis. Gleiches gilt für die Suche nach „wer hält dich auf“ und „wer stoppt dich“ sowie „wer stoppt“ und „wer hält auf“. Zu „stops you“ ergibt die Suche zwar einige Treffer, von denen jedoch nur wenige die passende Reihenfolge aufweisen und die stets aus ganzen Sätzen bestehen. Zu „who you“ finden sich zwar 101 Slogans. „Drei-Wort-Kombinationen“ in der passenden Reihenfolge sind jedoch nicht darunter. Aus Treffern zu den einzelnen Wortelementen lässt sich hingegen nichts für eine Schutzunfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung in ihrer Gesamtheit ableiten. Sofern sich die Wortfolge oder ihre deutsche Übersetzung bei der Recherche finden lässt, wird diese überwiegend jeweils im Kontext mit weiteren Angaben sowie mit Satzzeichen verwendet. So findet sich z. B. „Who stops you? YOU“, „The only one who stops you is yourself“ (vgl. <https://www.pinterest.de/pin/368380444515815349/>), „Wer hält Dich auf? Runter

vom Sofa, alles verstauen und ab geht's auf das Wasser.“ (vgl. <https://www.sup1000.de/index.php/sup-challenge>), „Wer hält Dich auf, das Beste aus Dir zu machen? Du, oder?“ (vgl. <https://www.strengthfirst.de/mysterioese-kraefte-im-sport-bier-fuer-mehr-leistung/>), „Who stops you from accomplishing your goal“, „Who stops you when the action gets rough?“, „The only one who stops you is yourself.“, „Wer stoppt Dich rechtzeitig?“, etc. Soweit die Beschwerdeführerin in der Werbung für ihre eigenen Produkte das Anmeldezeichen unter anderem nicht als abgebrochene bzw. offengelassene Frage verwendet, sondern mit erläuternden Zusätzen verbindet (vgl. „Unsere Botschaft ist simpel: WHO STOPS YOU? Lass dich nicht aufhalten!“), mag sich die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung stellen, Auswirkungen auf die Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens hat dies nicht. Der Beurteilung, ob das Schutzhindernis mangels Unterscheidungskraft besteht, ist nämlich das Zeichen nur in seiner angemeldeten Form zugrunde zu legen und darf nicht um weitere Bestandteile ergänzt werden (s. o.).

In der hier zu beurteilenden verkürzten Form ist das Anmeldezeichen jedenfalls weder als beschreibende Qualitätsangabe für Waren feststellbar, noch kann dem Vorgesagten entnommen werden, dass der inländische Verkehr an die ausschließlich werbliche Verwendung der angemeldeten Wortfolge gewöhnt ist.

D. Wegen der fehlenden Eignung zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren unterliegt die angemeldete Wortfolge auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.