



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 31/09

vom

14. Januar 2010

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. 306 59 490.0

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. Januar 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 4. März 2009 wird zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Anmelderin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der Wortmarke

hey!

für folgende Waren und Dienstleistungen beantragt:

Klasse 9

Bildträger, nämlich Filme (belichtet) und digitale Bildträger; Tonträger, insbesondere MC's; Magnetdatenträger; optische Datenträger, insbesondere CD's und DVD's; Videospiele als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; Videospiele (Software);

Klasse 16

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Fotografien, Schreibwaren;

Klasse 25

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 28

Spiele, Spielzeug, insbesondere Spielfiguren, Brettspiele, Puzzles; Spiele, elektronische (einschließlich Videospiele), ausgenommen als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; Spielkarten;

Klasse 41

Film-, Fernseh- und Videofilmproduktionen; Filmverleih;

Klasse 42

Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Design von Homepages und Web-Seiten; Erstellen von Web-Seiten; Gestaltung und Unterhalt von Web-Seiten für Dritte; Handel mit Film-, Fernseh- und Videolizenzen.

- 2 Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.
- 3 Die hiergegen gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschl. v. 4.3.2009 - 29 W(pat) 65/08, juris).
- 4 Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.
- 5 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der angemeldeten Wortmarke fehle für die genannten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt:
- 6 Das Markenwort "hey" sei ein gebräuchliches Wort, das der Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstehe. Der Ausdruck

komme besonders häufig in der Jugendsprache vor. Er habe verschiedene Bedeutungen, ohne dass es sich um eine unterscheidungskräftige Angabe handle. Der Verkehr werde in dem Markennamen auch zusammen mit dem Ausrufezeichen kein Mittel zur betrieblichen Herkunftsindividualisierung sehen, sondern nur eine allgemeine Kundenansprache, eine Grußformel oder einen Zuruf, der die Aufmerksamkeit des Publikums auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen lenken solle und wie eine werbliche Anpreisung wirke. Zudem sei zu berücksichtigen, dass gerade bei Werbeaussagen allgemeiner Art, die weder eine Ware oder Dienstleistung beschrieben noch einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Aussagegehalt aufwiesen, gleichwohl ein schützenswertes Interesse an deren freier Verfügbarkeit im Wettbewerb bestehe. Dies könne auch für einen allgemein verwendeten Zuruf oder eine gebräuchliche Grußformel wie vorliegend "hey" nicht in Abrede gestellt werden. Auch der Umstand, dass es sich bei der angemeldeten Marke um einen Werktitel handle, begründe keine markenrechtliche Schutzfähigkeit.

7 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist unbegründet.

8 Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei das Eintragungshindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) bejaht.

9 1. Unterscheidungskraft i.S. von § 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 oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. BGHZ 167, 278 Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006; Beschl. v. 24.4.2008 - I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 Tz. 13 = WRP 2008, 1428 - Marlene-Dietrich-Bildnis). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ur-

sprungsidentität 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, Beschl. v. 4.12.2008 - I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Tz. 11 = WRP 2009, 813 - Willkommen im Leben; Beschl. v. 15.1.2009 - I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Tz. 8 = WRP 2009, 439 - STREETBALL).

10 2. Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen und hat angenommen, das angemeldete Zeichen sei ein gebräuchliches Wort der Umgangssprache. Es sei ein Zuruf, mit dem man die Aufmerksamkeit einer anderen Person zu erregen suche. Es sei weiter ein Ausruf, der Erstaunen, Empörung, Abwehr und Ähnliches ausdrücke. Zudem werde es vielfach als Grußformel verwendet. Der Verkehr werde es deshalb nur mit diesen Bedeutungsinhalten erfassen und als Kundenansprache, Grußformel oder Zuruf ansehen, der die Aufmerksamkeit des Publikums auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen lenken solle. An derartige Aufforderungen sei der Verkehr gewöhnt und werte sie im Zusammenhang mit den angebotenen Waren und Dienstleistungen nur als Versuch, ein freundliches Klima zu schaffen, die Abnahmebereitschaft zu wecken und damit als werbliche Anpreisung zu dienen.

11 3. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg mit der Rüge, das Bundespatentgericht habe verkannt, dass das Zeichen über eine das reine Wortverständnis hinausgehende Aussage verfüge. Diese liege darin, dass der Verkehr das Wort "hey" als schlagwortartige Aussage verstehe, die seine Aufmerksamkeit wecken und auf die derart gekennzeichneten Waren lenken solle, um den Kaufentschluss hervorzurufen. Die Aussage des Markennamens sei kurz, einprägsam und werbewirksam, was indiziell für die Unterscheidungskraft spreche.

- 12 4. Das Bundespatentgericht hat aufgrund einer Reihe von Beispielen die Bedeutung des Wortes "hey" als Zuruf, Ausruf und Grußformel in dem von ihm angenommenen Sinn festgestellt. Daraus hat es zu Recht gefolgert, dass der Verkehr das Markenwort nicht als Unterscheidungsmittel, sondern nur als Anpreisung oder Werbeaussage allgemeiner Art auffasst (vgl. BGH, Beschl. v. 22.1.2009 - I ZB 34/08, GRUR 2009, 949 Tz. 27 = WRP 2009, 963 - My World). Dieser Beurteilung steht auch nicht entgegen, dass die vom Bundespatentgericht angeführten Beispiele häufig die Verwendung des Wortes "hey" in der Jugendsprache belegen. Daraus ergibt sich nicht, dass das Markenwort vom Durchschnittsverbraucher nicht ausschließlich in dem vom Bundespatentgericht dargestellten Sinn verstanden wird. Anders als die Rechtsbeschwerde meint, kommt es für die Beurteilung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft nicht darauf an, ob sich eine Verwendung des Markenwortes in der Werbung nachweisen lässt (vgl. EuGH, Urt. v. 21.10.2004 - C-64/02, Slg. 2004, I-10031 = GRUR 2004, 1027 Tz. 46 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).
- 13 Unterscheidungskraft erlangt das Markenwort "hey" auch nicht durch eine gewisse inhaltliche Unschärfe. Zwar kann die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Aussage ein Anhalt für eine hinreichende Unterscheidungskraft sein. Im vorliegenden Fall erlangt das Wort aufgrund unterschiedlicher Interpretationsmöglichkeiten aber keine auch nur geringe Unterscheidungskraft, weil sämtliche Bedeutungen im Sinne eines Zurufs, eines Ausrufs oder einer Grußformel sich auf ohne weiteres verständliche Aussagen beschränken.
- 14 Zu Recht ist das Bundespatentgericht auch davon ausgegangen, dass aus der Funktion des Markenwortes als Werktitel nicht die Eignung folgt, als Unterscheidungsmittel der Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu

wirken. Die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG beurteilt sich nach markenrechtlichen Grundsätzen und nicht nach den geringeren Anforderungen für Werktitel (BGH GRUR 2009, 949 Tz. 17 - My World).

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Bergmann

Kirchhoff

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 04.03.2009 - 29 W(pat) 65/08 -