



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 39/15

vom

31. Mai 2016

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 30 2012 000 861

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

OUI

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 50 Abs. 1 und 2

- a) Der anpreisende Sinn einer Bezeichnung schließt deren Eignung, als Herkunftshinweis zu wirken, nur dann aus, wenn der Verkehr die Bezeichnung ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht.
- b) Auf Beispiele, in denen das Markenwort (hier: "OUI") nicht in Alleinstellung, sondern stets im Zusammenhang mit anderen Worten benutzt wird, aus denen sich seine werbliche Bedeutung erschließt (hier: Bezugnahme auf Frankreich oder französische Produkte, "sagen sie oui zu ..."), kann die Annahme einer allgemeinen Werbeaussage des Markenwortes ohne jegliche Unterscheidungskraft nicht gestützt werden.

BGH, Beschluss vom 31. Mai 2016 - I ZB 39/15 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 31. Mai 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des 27. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 9. Dezember 2014 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 A. Für die Markeninhaberin ist seit dem 2. Februar 2012 die Wortmarke Nr. 30 2012 000 861

OUI

für folgende Waren der Klasse 14

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente

und folgende Waren der Klasse 25

Bekleidungsstücke, Damenoberbekleidung, Halstücher, Seidentücher, Gürtel, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

eingetragen.

- 2 Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke beantragt und geltend gemacht, die Marke sei nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig. Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag widersprochen.
- 3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss vom 30. Januar 2014 die Löschung der Marke für die Waren der Klasse 14 angeordnet und den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht die Löschung der Marke auch im Hinblick auf die Waren der Klasse 25 angeordnet. Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde.
- 4 B. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Marke fehle für die eingetragenen Waren jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt:
- 5 Die angegriffene Marke "OUI" sei als Basisbegriff der auch im Inland geläufigen französischen Sprache in seiner Bedeutung "ja" dem Durchschnittsverbraucher von Bekleidungsartikeln und Schuhen verständlich. In dieser Bedeutung erschöpfe sie sich in einer werbemäßigen Ansprache, indem sie die Aufmerksamkeit der Kunden durch beifälliges Wohlwollen zu gewinnen und zu binden suche. Der Umstand, dass das aufgrund seiner Funktion als Ansprache

prägnante Wort nicht im Einzelnen erkennen lasse, aus welchen Gründen die Waren Zustimmung verdienten, ändere nichts an seinem alleinigen Charakter als Werbehinweis. Zudem sei bei der Prüfung der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG das auch im Streitfall gegebene Allgemeininteresse an der freien Nutzung naheliegender Wörter der Werbesprache zu berücksichtigen.

6 C. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet.

7 I. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass diese auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfrage beschränkt ist (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Juli 1995 - I ZB 27/93, BGHZ 130, 187, 191 - Füllkörper; Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 65/13, GRUR 2015, 1012 Rn. 7 = WRP 2015, 1108 - Nivea-Blau).

8 II. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Marke "OUI" sei für die eingetragenen Waren nicht unterscheidungskräftig, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

9 1. Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen ist und das Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nrn. 1 bis 9 MarkenG auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Gemäß § 54 Abs. 1, § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist einer eingetragenen Marke der Schutz zu entziehen, wenn ihr im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-

mittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, Slg. 2010, I-535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 8 = WRP 2012, 337 - Link economy; Beschluss vom 4. April 2012 - I ZB 22/11, GRUR 2012, 1143 Rn. 7 = WRP 2012, 1396 - Starsat; Beschluss vom 22. November 2012 - I ZB 72/11, GRUR 2013, 731 Rn. 11 = WRP 2013, 909 - Kaleido; Beschluss vom 19. Februar 2014 - I ZB 3/13, GRUR 2014, 569 Rn. 10 = WRP 2014, 573 - HOT; Beschluss vom 10. Juli 2014 - I ZB 18/13, GRUR 2014, 872 Rn. 12 = WRP 2014, 1062 - Gute Laune Drops). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität 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, Beschluss vom 4. Dezember 2008 - I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Rn. 11 = WRP 2009, 813 - Willkommen im Leben; Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 115/08, GRUR 2010, 1100 Rn. 10 = WRP 2010, 1504 - TOOOR!; BGH, GRUR 2014, 872 Rn. 12 - Gute Laune Drops).

- 10 Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Maßgeblich ist die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (EuGH, Urteil vom 8. Mai 2008 - C-304/06, Slg. 2008, I-3297 = GRUR 2008, 608 Rn. 67 - EUROHYPO; BGH, Beschluss vom 15. Januar 2009 - I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Rn. 8 = WRP

2009, 439 - STREETBALL; BGH, GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2014, 569 Rn. 11 - HOT). Dieser wird die Marke so wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen (BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy; GRUR 2014, 872 Rn. 13 - Gute Laune Drops).

- 11 2. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Bedeutung des vom inländischen Durchschnittsverbraucher mit "ja" übersetzten Markenworts "OUI", das durch sprachliche Einkleidung einen auf die Waren bezogenen Zusammenhang zum französischen Kulturkreis herstelle, erschöpfe sich im Kontext der Bewerbung von Modeartikeln in einer werbemäßigen Ansprache, indem es die Aufmerksamkeit der Kunden durch beifälliges Wohlwollen zu gewinnen und zu binden suche. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht stand. Das Bundespatentgericht hat zu hohe Anforderungen an das Vorliegen von Unterscheidungskraft gestellt.
- 12 a) Allerdings kommt die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH, GRUR 2009, 952 Rn. 10 - DeutschlandCard; BGH, Beschluss vom 14. Januar 2010 - I ZB 32/09, GRUR 2010, 640 Rn. 13 = WRP 2010, 891 - hey!; BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat; GRUR 2014, 569 Rn. 26 - HOT; GRUR 2014, 872 Rn. 21 - Gute Laune Drops).
- 13 b) Entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts wird der durch die Bezeichnung von Bekleidungsstücken angesprochene normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige inländische Durchschnittsver-

braucher die Bezeichnung "OUI" nicht stets nur als Werbeaussage ohne Unterscheidungskraft verstehen.

14 aa) Allerdings ist das Bundespatentgericht zutreffend davon ausgegangen, dass der deutsche Durchschnittsverbraucher das Markenwort in seiner Bedeutung als "ja" erkennen wird. Es hat angenommen, das Wort "OUI" gehöre zu den Basisbegriffen der französischen Sprache und werde - wie auch andere charakteristische französische Ausdrücke, etwa "merci" oder "bonjour" - mit Rücksicht auf die kulturelle wie wirtschaftliche Bedeutung und die räumliche Nähe französischsprachiger Länder im Inland ungezwungen in alltäglichen Zusammenhängen mit Bezug zu deren Kultur verwendet. Das Verständnis des Begriffs "OUI" setze auf dieser Grundlage keine entwickelten Fremdsprachenkenntnisse voraus, sondern könne als solches einschließlich der schriftlichen Wiedergabe des Markenworts dem Allgemeinwissen eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen inländischen Durchschnittsverbrauchers von Bekleidungsartikeln und Schuhen zugerechnet werden. Soweit die Rechtsbeschwerde abweichend von der tatrichterlichen Würdigung geltend macht, der inländische Verbraucher verfüge nicht über das für eine Übersetzung des Markenworts erforderliche Mindestmaß an Kenntnissen der französischen Sprache, zeigt sie keinen Rechtsfehler des Bundespatentgerichts auf, sondern setzt in unzulässiger Weise ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters.

15 bb) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht bei seiner tatrichterlichen Beurteilung der Verkehrsauffassung zudem nicht allein auf die Verwendung des Markenworts im Zusammenhang mit der Kultur französischsprachiger Länder abgestellt, sondern auch einen konkreten Bezug zu den eingetragenen Waren hergestellt. Es hat insoweit festgestellt, dass der französischen Sprache vor allem aufgrund der Wertschätzung und Assoziationskraft, die die französische Lebensart und die französische Mode

genossen, auf dem Produktsektor der Mode eine herausgehobene Bedeutung zukomme. Ergänzend hat das Bundespatentgericht auf die Begriffe "savoir-vivre", "Haute Couture" und "Prêt-à-porter" Bezug genommen. Diese mit der Lebenserfahrung im Einklang stehenden Feststellungen lassen keine Rechtsfehler erkennen.

16 Die Rechtsbeschwerde hält dem ohne Erfolg entgegen, die Modebranche sei international ausgerichtet, weshalb die Verbraucher ihnen fremde Begriffe als feststehend hinnähmen und nicht versuchten, sie einer bestimmten Sprache zuzuordnen oder zu übersetzen, zumal die Bedeutung der französischen Sprache im Bereich der Mode zu Gunsten der deutlich einfacheren englischen Sprache im Laufe der Zeit immer mehr abgenommen habe. Damit zeigt die Rechtsbeschwerde keinen Rechtsfehler des Bundespatentgerichts auf, sondern setzt wiederum ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters.

17 cc) Die Rechtsbeschwerde macht ferner geltend, das Bundespatentgericht habe seiner Beurteilung eine unzulässige analysierende Betrachtungsweise zugrundegelegt, indem es das von ihm angenommene Begriffsverständnis in mehreren gedanklichen Zwischenschritten ermittelt habe. So müsse der Verbraucher zunächst den französischen Begriff "OUI" in die deutsche Sprache übersetzen und anschließend aus der Bedeutung des Wortes "ja" sowie aus der Verwendung der französischen Sprache schließen, dass eine Kundenakquisition für Bekleidungswaren beabsichtigt sei. Eine solchermaßen zergliedernde und interpretierende Betrachtungsweise nähmen die angesprochenen Verkehrskreise indes nicht vor. Sie sei daher nicht geeignet, das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft zu begründen. Auch damit dringt die Rechtsbeschwerde nicht durch.

18 (1) Die Rechtsbeschwerde geht im Ausgangspunkt allerdings zutreffend davon aus, dass der Verkehr die Marke so wahrnehmen wird, wie sie ihm

entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen. Ein Bedeutungsgehalt, der erst in mehreren gedanklichen Schritten ermittelt wird, kann die Annahme einer fehlenden Unterscheidungskraft nicht tragen (vgl. BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy; GRUR 2012, 1143 Rn. 10 - Starsat; GRUR 2014, 565 Rn. 24 - smartbook; GRUR 2014, 872 Rn. 50 - Gute Laune Drops).

19 (2) Im Streitfall hat das Bundespatentgericht jedoch keine solche unzulässige analysierende Betrachtung in mehreren gedanklichen Schritten vorgenommen. Es ist vielmehr davon ausgegangen, dass der angesprochene Verkehr das Markenwort aufgrund seines Allgemeinwissens in seiner Bedeutung als "ja" erkennen und bei einer Verwendung im Zusammenhang mit dem von der Marke beanspruchten Waren der Klasse 25 ohne weiteres als werbende Anpreisung wahrnehmen wird.

20 (3) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde fehlt ein Interpretationsbedürfnis aufgrund werblicher Anpreisung nicht lediglich bei aus mehreren Wörtern bestehenden Werbeslogans, sondern auch bei einem prägnanten Einzelwort, wenn dessen Bedeutung ohne weiteres eine anpreisende Wirkung in Bezug auf konkrete Waren oder Dienstleistungen beinhaltet (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 26 f. - HOT).

21 (4) Das Bundespatentgericht hat ferner mit Recht angenommen, der Umstand, dass das aufgrund seiner Funktion als Ansprache prägnante Wort "Oui" nicht im Einzelnen erkennen lasse, aus welchen Gründen die Waren Zustimmung verdienen, ändere nichts an seinem Charakter als Werbehinweis. Dagegen hat die Rechtsbeschwerde keine Rügen erhoben.

22 dd) Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde jedoch gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, der durch die Bezeichnung von Bekleidungs-

stücken angesprochene Durchschnittsverbraucher werde die Bezeichnung "OUI" stets nur als Werbung und nicht auch als Unterscheidungsmittel verstehen.

23 (1) Entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts folgt eine ausschließlich anpreisende Bedeutung nicht bereits daraus, dass dem Wort "ja" bei einer Verwendung für die in Rede stehenden Waren für sich genommen der Ausdruck beifälligen Wohlwollens zukommt. Der anpreisende Sinn einer Bezeichnung schließt deren Eignung, als Herkunftshinweis zu wirken, nicht aus (vgl. BGH, GRUR 2014, 872 Rn. 23 - Gute Laune Drops). Erforderlich ist vielmehr die Feststellung, dass der Verkehr die Bezeichnung ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht (BGH, GRUR 2015, 173 Rn. 28 - for you). Dafür ist vorliegend vom Bundespatentgericht nichts konkret festgestellt und auch sonst nichts ersichtlich.

24 (2) Soweit das Bundespatentgericht seine Würdigung auf die im Verfahren eingereichten Verwendungsbeispiele für Bekleidung stützt ("sagen Sie oui zum patee mit dieser Eifel-Turm-Krawatte" sowie "Ich sage Oui zu der Baskenmütze von T."), kann dies die Annahme nicht begründen, das Markenwort verfüge ausschließlich über eine Eignung, als Werbeaussage Verwendung zu finden. Die Rechtsbeschwerde macht zutreffend geltend, in den vom Bundespatentgericht angeführten Verwendungsbeispielen werde das Wort "oui" weder in Alleinstellung noch im Sinne einer werbenden Anpreisung verwendet, sondern lediglich als Übersetzung des deutschen Wortes "ja".

25 Es ist auch nicht ersichtlich, dass der inländische Verkehr allgemein an eine ausschließlich werbliche Verwendung des Markenworts gewöhnt ist. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat eine solche Verkehrsgewöhnung nicht feststellen können. Es ist davon ausgegangen, dass der Begriff "oui" in den von der Antragstellerin vorgelegten Beispielen immer im Kontext mit anderen

Worten verwendet wird, aus denen sich seine Bedeutung erschließt. In den Verwendungsbeispielen werde stets der Bezug zu Frankreich oder Monaco oder zu französischen Produkten hergestellt. Keines der angeführten Beispiele betreffe das Wort "OUI" in Alleinstellung. Zudem werde "OUI" in keinem Beispiel im Sinne einer allgemeinen werblichen Anpreisung verstanden. Diese Feststellungen des Deutschen Patent- und Markenamts stehen mit der Lebenserfahrung im Einklang. Umstände, die eine abweichende Beurteilung rechtfertigen könnten, hat das Bundespatentgericht nicht festgestellt.

- 26 III. Im vorliegenden Verfahren stellen sich keine entscheidungserheblichen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 AEUV erfordern.

27 IV. Der angefochtene Beschluss ist somit aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Schwonke

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.12.2014 - 27 W(pat) 24/14 -