

## OUI zur Unterscheidungskraft von Werbeaussagen als Marke

**Können Werbeaussagen als Marke eingetragen werden oder fehlt ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft? Der Bundesgerichtshof hat sich in Bezug auf die Wortmarke "OUI" geäußert.**

Angemeldet wurde die Marke "OUI" unter anderem für *Schmuckwaren* in Klasse 14 und *Bekleidung* in Klasse 25. Gegen die Marke wurde Löschungsantrag gestellt, woraufhin das DPMA dem Löschungsantrag in Bezug auf die Waren in Klasse 14 stattgab, in Bezug auf die übrigen Waren aber zurückwies.

Die hiergegen eingelegte Beschwerde beim Bundespatentgericht war erfolgreich. Das BPatG war der Auffassung, dass die angegriffene Marke "OUI" als Basisbegriff der auch im Inland geläufigen französischen Sprache in seiner Bedeutung "ja" dem Durchschnittsverbraucher von Bekleidungsartikeln und Schuhen verständlich sei. In dieser Bedeutung erschöpfe sich die Marke "OUI" in einer werbemäßigen Ansprache, indem sie die Aufmerksamkeit der Kunden durch beifälliges Wohlwollen zu gewinnen und zu binden suche. Die Marke habe einen alleinigen Charakter als Werbehinweis. Zudem sei das Allgemeininteresse an der freien Nutzung naheliegender Wörter zu berücksichtigen.

### Entscheidung des BGH zu "OUI"

Mit [Beschluss vom 31.05.2016 - Az. I ZB 39/15](#) gab der Bundesgerichtshof einer Rechtsbeschwerde gegen die Entscheidung des BPatG statt.

Die Anforderungen des BPatG an die Unterscheidungskraft seien zu hoch. Die Bezeichnung "OUI" werde vom angesprochenen Verkehr nicht stets nur als Werbeaussage ohne Unterscheidungskraft verstanden.

Der anpreisende Sinn einer Bezeichnung schließe deren Eignung als Herkunftshinweis nicht aus. Mangelnde Unterscheidungskraft liege insoweit nur dann vor, wenn festgestellt sei, dass der Verkehr die Bezeichnung ausschließlich als werbliche Anpreisung verstehe. Hierzu fehle es an den erforderlichen Feststellungen. Sofern Belege zugrunde gelegt wurden, in denen "Oui" im Zusammenhang mit anderen Worten verwendet werde, kann ein entsprechender Rückschluss auf das Wort selbst nicht gezogen werden.

### Fazit

Der Bundesgerichtshof weißt in der Entscheidung darauf hin, dass nur eine Bezeichnung die ausschließlich als Werbeaussage verstanden wird, nicht schutzfähig ist. Im Umkehrschluss



bedeutet dies, dass solche Schutzhindernisse dann nicht bestehen, wenn eine Bezeichnung zwar auch als Werbeaussage verstanden wird, aber eben nicht nur als solche.