

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 155/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 57 026.4

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Januar 2002 unter Mitwirkung der Richter Kraft und Reker sowie der Richterin Eder

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Oktober 1999 und 14. März 2000 aufgehoben.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die für die Waren

"Geschenkartikel aus Kunststoff, Glas, Edelmetallen und deren Legierungen sowie damit plattierte Waren, aus unedlem Metall sowie aus Papier oder Pappe, und aus Kombinationen solcher Materialien, soweit in Klassen 14, 16, 20 und 21 enthalten;

motorbetätigte Werkzeuge und Geräte für den Haushalt;

kleine handbetätigte Werkzeuge und Geräte für den Haushalt, Eß- und Kochbestecke aus Kunststoff und/oder Metall;

Schallplatten, Audio- und Videokassetten mit Aufzeichnung;

Lampen für Haushalt und Büro;

Fahrräder;

Wand-, Tisch- und Armbanduhren sowie Standuhren;

Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert), nämlich Papierkörbe, Wäschekörbe, Mülleimer, Stapelboxen, Regale für Flaschen und andere Gegenstände sowie sonstige Behälter;

Einkaufstaschen, Rucksäcke, Handtaschen, Brieftaschen und Geldbörsen aus Kunststoff, Textilien oder deren Kombination;

Magazine aus Kunststoff, Metall oder deren Kombination für Schallplatten, Audio- und Videokassetten;

Möbel, Spiegel und Rahmen;

Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen und Schuhwaren einschließlich Sportbekleidung und Sportschuhen;

Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten (Sportgeräte), Spiele und Spielzeug;

alkoholfreie Erfrischungsgetränke"

angemeldete Wortmarke

ideas for friends

sowie die Erinnerung der Anmelderin zurückgewiesen, weil es sich bei der angemeldeten Wortfolge um eine Angabe handele, die zur Beschreibung der beanspruchten Waren dienen könne und der die erforderliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG). Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Marke, die mit "Ideen für Freunde" zu übersetzen sei, stelle nur eine aus sich heraus verständliche schlagwortartige Aussage dar, die den Verbraucher unmittelbar anspreche und zum Kauf von Waren für Freunde auffordere. Ein sol-

cher Werbeslogan unterliege einem Freihaltungsbedürfnis. Darüber hinaus sei er nicht geeignet, die betriebliche Herkunft der Waren gegenüber solchen von Konkurrenzunternehmen zu kennzeichnen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Auffassung, die Beurteilung der Markenstelle stehe nicht im Einklang mit der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur Schutzfähigkeit von Werbeslogans. Auch bei deren Prüfung auf absolute Schutzhindernisse sei ein großzügiger Maßstab anzulegen. Werbeslogans werde der Verkehr zwar häufig eine Werbeaussage entnehmen, die nicht in erster Linie der Identifizierung der betrieblichen Herkunft eines Produkts diene. Jedoch schlossen sich die Werbefunktion und die betriebliche Identifizierungsfunktion nicht zwangsläufig aus, wie auch der BGH in seinen Entscheidungen zur Schutzfähigkeit von Werbeslogans wiederholt hervorgehoben habe. Dies sei auch bei der angemeldeten Wortfolge der Fall, weil es sich bei ihr nicht um eine Angabe über die Art, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware handele und sie die beanspruchten Waren auch sonst nicht beschreibe. Zudem handele es sich um eine kurze, prägnante und auch für die deutschen Verkehrskreise in ihrer Bedeutung erfassbare Wortfolge, die für die angesprochenen Leser und Hörer eingängig sei. Obwohl sie einen gewissen Aussagegehalt aufweise, sei sie insoweit mehrdeutig, als sie den Verbraucher nicht nur - wie von der Markenstelle angenommen - zum Kauf von Waren für seine Freunde auffordern solle, sondern auch dahingehend verstanden werden könne, dass sie der Hersteller für seine eigenen Freunde bzw. für Freunde seiner Produkte, z.B. Sammler, mit besonderer Überlegung und Kreativität geschaffen habe.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Oktober 1999 und 14. März 2000 aufzuheben.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge "ideas for friends" stehen für die von der Anmelderin beanspruchten Waren die Schutzhindernisse des § 8 MarkenG nicht entgegen.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich insbesondere nicht um eine Angabe, die i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren geeignet ist.

Der rechtlichen Beurteilung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zugrunde zu legen ist die Marke in ihrer Gesamtheit (BGH BIPMZ 2001, 55 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Ein Schutzhindernis i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt nur dann vor, wenn die angemeldete Wortfolge "ideas for friends" insgesamt entweder für die beanspruchten Waren als konkret und eindeutig beschreibende Sachausgabe bereits benutzt wird oder eine Benutzung als Sachangabe auf Grund konkret feststellbarer tatsächlicher Umstände in Zukunft zu erwarten ist (BGH GRUR 1995, 408 - PROTECH).

Bei der angemeldeten sloganartigen Wortfolge "ideas for friends" handelt es sich bereits nicht um eine hinreichend eindeutige, die beanspruchten Waren konkret beschreibende Sachangabe. Abgesehen davon, dass - worauf die Anmelderin mit Recht hinweist - die angemeldete Bezeichnung offen lässt, für wessen Freunde die beanspruchten Waren bestimmt sein sollen, stellt auch der in ihr enthaltene Begriff "ideas" keine Angabe dar, der etwas Konkretes über die Art, die Beschaffenheit, die Bestimmung oder sonstige Eigenschaften der Waren entnommen werden könnte. Angesichts dieser inhaltlichen Unbestimmtheit der Aussage "ideas for friends" ist sie als Sachangabe für die beanspruchten Waren nicht geeignet. Eine Benutzung als Sachangabe hat dementsprechend weder die Markenstelle nachgewiesen noch der Senat bei seinen ergänzenden Ermittlungen feststellen kön-

nen. Tatsächliche Anhaltspunkte für eine Entwicklung der angemeldeten Wortfolge zu einer beschreibenden Angabe sind ebenfalls nicht ersichtlich.

Der Bezeichnung "ideas for friends" fehlt auch nicht jegliche Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft i.S.d. genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die der Anmeldung zugrunde liegenden Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer im Inland geläufigen Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 1999, 1093 - FOR YOU). Von diesen Grundsätzen ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen auszugehen, ohne dass unterschiedliche Anforderungen an deren Unterscheidungskraft gegenüber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind. Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb bei einer Wortfolge lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen. Grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig sind des weiteren in der Regel längere Wortfolgen. Indizien für die Eignung, die Waren eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dagegen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sein. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage kann einen Anhalt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten. Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart von Wortfolgen nicht überspannt werden. Auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage

kann nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen werden (BGH MarkenR 2001, 209 - Test it.).

Da es sich bei der angemeldeten Wortfolge, wie im Rahmen der Begründung zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgeführt wurde, nicht um eine Angabe handelt, die zur konkreten und eindeutigen Bezeichnung von Merkmalen der von der Anmelderin beanspruchten Waren dienen kann, käme eine Zurückweisung der Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach den vom BGH aufgezeigten Grundsätzen nur unter der Voraussetzung in Betracht, dass es sich bei der Bezeichnung "ideas for friends" um eine ganz einfache, dem Verkehr geläufige Anpreisung handelte. Davon kann jedoch deshalb nicht ausgegangen werden, weil - wie die ergänzenden Ermittlungen des Senats unter Einbeziehung des Internets ergeben haben - die angemeldete Wortfolge als Warenanpreisung bisher nicht gebräuchlich ist und weil ihr wegen der bereits dargelegten Interpretationsfähigkeit und Kürze eine gewisse betriebskennzeichnende Prägnanz nicht abgesprochen werden kann. Deshalb kann auch die auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gestützte Zurückweisung der Anmeldung keinen Bestand haben.

Für das Vorliegen eines der weiteren Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG fehlt es ebenfalls an jeglichen tatsächlichen Anhaltspunkten.

Kraft

Eder

Reker

Fa