

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 77/02

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 301 23 187.7**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Dr. Hock

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Dezember 2001 aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 9. April 2001 die Wortmarke

### **WE MAKE THE THINGS THAT MAKE YOU FEEL AT HOME**

für folgende Waren und Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemeldet worden:

„Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Druckerpapier, Papierhandtücher und Papiertücher; Baumaterialien (nicht aus Metall); Bauholz, Hartfaserplatten, Sperrholz, Weichholzverkleidung, Preßspan, Holzpaneele für Bauzwecke, Gebäudeverkleidungen aus Sperrholz, Holz, Hartfaserplatten und Vinyl; einbaufertige Wandpaneele, Gipsverbundplatten, Gips, Wand- und Deckenputz; Putz zur Abdeckung von Übergängen, Asphalt Dachdeckplatten, Dachbelag in Rollen, Dachfilz, Isoliermaterial, insbesondere Glasfasermatten, Verkleidungen, Profile, Leisten, Innentüreinheiten; Herstellung von Baumaterialien, Büromöbeln, Papiergewebeerzeugnissen, Papier und Papierverpackungen gemäß den Aufträgen und Vorgaben Dritter; Großhandels-

dienstleistungen auf dem Gebiet der Baumaterialien, Chemikalien, Papierprodukte, Gips, Büromaterialien, Papier und Zellstoff und Pappe“.

Die Markenstelle für Klasse 19 hat die Anmeldung durch Beschluß vom 14. Dezember 2001 gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß es der Marke im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle. Die angemeldete Marke - in deutscher Übersetzung: „Wir machen die Dinge, die Sie/Dich wie zu Hause fühlen lassen“ - sei nur ein betriebsneutraler Hinweis auf bestimmte Eigenschaften der angemeldeten Waren und Dienstleistungen. Es handle sich um einen Slogan mit ausschließlich warenanpreisendem Inhalt, der vom Verkehr nicht als markenmäßiger betrieblicher Herkunftshinweis aufgefaßt werde.

Gegen diese Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Zuletzt schränkte sie ihr Warenverzeichnis ein wie folgt:

„Klasse 16: Papier, Pappe (Karton); Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Druckerpapier, Papierhandtücher, Papiertücher“.

Sie trägt vor, daß die angemeldete Marke, selbst wenn die relevanten inländischen Verkehrskreise die englischsprachige Wortfolge übersetzen könnten, nicht geeignet sei, die nunmehr noch angemeldeten Waren unmittelbar zu beschreiben. Diese hätten offensichtlich nicht die Eigenschaft, den Verbraucher „sich wie zu Hause fühlen zu lassen“. Die Marke sei unscharf und weise eine gewisse Original-

lität und Prägnanz auf, da es sich um Wortspiel handle. Das Wortspiel solle zeigen, daß die Herstellerfirma einerseits „Dinge mache“ und diese „Dinge wiederum etwas mit dem Verbraucher machten“.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde ist begründet.

Der Senat hält die angemeldete Wortmarke im Zusammenhang mit dem nunmehr eingeschränkten Warenverzeichnis für unterscheidungskräftig und nicht Freihaltungsbedürftig. Ihrer Eintragung gemäß §§ 33 Abs 2, 41 MarkenG stehen insoweit daher keine absoluten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG entgegen.

1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (stRspr vgl BGH WRP 2001, 1082 - marktfrisch; GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK). Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht.

Es dürfen dabei keine unterschiedlichen Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Werbeslogans gegenüber anderen Wortmarken gestellt werden (BGH MarkenG 2000, 48 - Radio von hier; MarkenR 2050 - Partner with the Best; GRUR 2000, 720, 721 - Unter uns). Einem Werbeslogan wird der Verkehr zwar häufig eine beschreibende Werbeaussage entnehmen; dies schließt aber eine Identifizie-

rungsfunktion nicht von vornherein aus. Deshalb ist in jedem Fall zu prüfen, ob der Werbeslogan einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat, oder ob er zumindest noch eine gewisse Unterscheidungskraft aufweist. Während bei Werbeslogans, die lediglich beschreibende Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthalten, von mangelnder Unterscheidungskraft auszugehen ist, können dagegen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sowie eine Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit der Werbeaussage Indizien für die hinreichende Unterscheidungskraft bieten.

Die als Marke angemeldete Wortfolge „WE MAKE THE THINGS THAT MAKE YOU FEEL AT HOME“ werden die angesprochenen Verkehrskreise - hinsichtlich der nunmehr noch streitgegenständlichen Waren das allgemeine Publikum - in der Regel ohne weiteres als Werbespruch auffassen und auch seinen Bedeutungsgehalt verstehen, da das Gesamtzeichen aus Begriffen des Grundwortschatzes der englischen Sprache zusammengesetzt ist. Dennoch besitzt der Werbeslogan die erforderliche Unterscheidungskraft, weil er keinen eindeutigen Sinngehalt erkennen lässt, sondern bezüglich der nunmehr noch beanspruchten Waren zu diffus, mehrdeutig und interpretationsbedürftig bleibt. Eine sachliche Aussage bezüglich der beanspruchten Waren der Klasse 16 - im wesentlichen Papier- und Schreibwaren sowie Papiertücher - lässt sich nicht bzw nicht ausreichend erkennen. Diese Waren sind nicht unmittelbar dazu geeignet, der Verschönerung des eigenen Heims und damit einem verbesserten Lebensgefühl der angesprochenen Verbraucherkreise zu dienen. Es bedarf mehrerer analysierender Zwischenschritte um einen Bezug zwischen den Waren und einem „gemütlichen“, „schönen“ Zuhause der angesprochenen Verkehrskreise herzustellen, da es sich um Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens handelt, die nicht unmittelbar aufgrund eines ansprechenden Designs den Käufern ein besonderes Lebensgefühl vermitteln.

2. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur

Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren dienen können. Dabei ist davon auszugehen, daß ein Eintragungshindernis auch dann besteht, wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach den Umständen erfolgen wird (BGH Mitt 2001, 366 - Test it; 1202 - Gute Zeichen - Schlechte Zeiten).

Zu diesen Angaben oder Umständen gehört die angemeldete Wortfolge „WE MAKE THE THINGS THAT MAKE YOU FEEL AT HOME“ nicht. Eine Verwendung dieser Bezeichnung als beschreibende Angabe ist derzeit nicht nachweisbar. Von einem auf gegenwärtiger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltungsbedürfnis kann deshalb nicht ausgegangen werden. Ebenso wenig liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, daß im Zusammenhang mit den nunmehr noch beanspruchten Waren in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen wird.

Winkler

v. Zglinitzki

Dr. Hock

CI