



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 144/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 698 839

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. September 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Januar 2000 und vom 16. Januar 2002 aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Für die für „Produits cosmétiques et de toilette; préparations pour nettoyer. Produits pharmaceutiques“ international registrierte Marke **WE KEEP OUR PROMISES** wird in der Bundesrepublik Deutschland die Schutzbewilligung begehrt.

Die Markenstelle für Klasse 5 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der schutzsuchenden IR-Marke durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den nachgesuchten Schutz verweigert. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, die Marke sei in der Bedeutung von „wir halten unsere Versprechen“ ein rein inhaltsbezogener Werbeslogan, der auf Produkteigenschaften bezogen werde und deshalb nicht unterscheidungskräftig sei.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt. Mit näheren Ausführungen hält sie die Marke für schutzfähig und macht insbesondere geltend, dass sie wegen eines Bezugs zu einer „Firmenphilosophie“ ohne unmittelbaren Produktbezug sei und als Wortfolge der englischen Sprache von Endverbrauchern nicht verstanden werde.

Die IR-Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Ergänzend wird auf das schriftsätzliche Vorbringen und den Inhalt der Beschlüsse des Patentamts Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Der IR-Marke kann nach § 113, § 107, § 37 Abs 1, § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG iVm MMA Art 5, PVÜ Art 6 ^{quinquies} B Nr 2 der Schutz für die hier maßgeblichen Waren nicht versagt werden.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als herkunftsindividualisierendes Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes kann diese Eignung bei Wortmarken nur verneint werden, wenn die Marke im Hinblick auf die von ihr erfassten Waren oder Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt aufweist oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort handelt, das im Verkehr stets nur als solches und nicht als herkunftsindividualisierendes Unterscheidungsmittel verstanden wird (st. Rspr.; vgl BGH GRUR 2003, 342 - Winnetou; GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Dieselben Grundsätze sind auch bei der markenrechtlichen Beurteilung von Werbeslogans und sonstigen spruchartigen Wortfolgen anzuwenden. Insbesondere kann insoweit – abweichend von der früheren Rechtsprechung – nicht gefordert werden, dass der Slogan oder Spruch einen markenmäßig kennzeichnenden und als solchen hervortretenden Bestandteil enthält oder besonders

eigenartig gebildet ist. Vielmehr unterliegen auch solche Marken nur dann der Zurückweisung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn sie von den angesprochenen Verkehrskreisen vorwiegend beschreibend verstanden werden oder sich in Anpreisungen oder Werbeaussagen allgemeiner Art erschöpfen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2001, 1047, 1048 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 - Test it; GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns; GRUR 2000, 323 - Partner with the Best; GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier). Das ist hier nicht sicher genug feststellbar.

Die sprachüblich aus dem Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wörtern gebildete Wortfolge **WE KEEP OUR PROMISES** bedeutet im Deutschen in ihrer Gesamtheit „Wir halten unsere Versprechen“; aus der Verwendung des Personalpronomens „we“ (wir) ergibt sich hier ein Bezug zu einem Unternehmen mit den dahinter stehenden Personen bzw. zu einer Unternehmensphilosophie. Soweit daher mit dem Zeichen eine auf ein Unternehmen hinweisende Aussage verbunden wird, ist diese nur in Bezug auf das Unternehmen, nicht aber für die von diesen angebotenen Waren freihaltebedürftig (BGH GRUR 1999, 988 HOUSE OF BLUES). Soweit im Bereich der Werbesprache in Bezug auf Geräte auch personenbezogene Bezeichnungen verwendet werden (vgl. zB HABM R0461/00-2 – WE DO IT FOR YOU, veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM), spielt dies hier keine Rolle, weil es vorliegend nicht um solche Produkte geht.

Zwar wird das angesprochene Publikum zumindest zum Teil die in der angemeldeten Bezeichnung liegende Aussage auch auf eine damit gekennzeichnete Ware beziehen. Allerdings ist dazu ein wenn auch kleiner gedanklicher Zwischenschritt erforderlich, so dass ein Rest von Unterscheidungskraft nicht ausgeschlossen werden kann. Bei der allgemein gehaltenen Aussage bleibt nämlich nicht nur offen, um welche Versprechen es sich handelt, sondern es fehlt auch eine unmittelbar auf die Ware zu beziehende Aussage. Sprachlich wie inhaltlich lassen sich hinsichtlich der Waren der Klassen 3 und 5, nämlich „produits cosmétiques et de toilette; préparations pour nettoyer; produits pharmaceutiques“ wesentliche Eigen-

schaften mit dem Zeichen nicht vermitteln. Der Spruch „Wir halten unsere Versprechen“ lässt deshalb insoweit keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt erkennen. Es wird lediglich in allgemeiner Form ein geschäftspolitisches Ziel benannt, das die Anmelderin verfolgt, ohne etwa Schutz für entsprechende Dienstleistungen zu beanspruchen. Schließlich liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass es sich bei der schutzsuchenden Marke um eine gebräuchliche Wortfolge handelt, die von den angesprochenen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren stets nur als solche und nicht als Individualzeichen verstanden wird. Nach den Recherchen des Senats konnte die Wortfolge im geschäftlichen Verkehr nicht als übliche Floskel festgestellt werden. Das mag überwiegend darauf zurückzuführen sein, dass die in der Wortfolge liegende Aussage wettbewerbsrechtlich nicht unbedenklich erscheint. Da Versprechen jeder Kaufmann einzuhalten hat, könnte eine unlautere Werbung mit einer Selbstverständlichkeit vorliegen, sofern das Publikum zu der Meinung gelangen könnte, nur der Anpreisende stehe zu seinen Versprechen (vgl Köhler/Piper, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, § 3 Rdn 180 ff). Auch der Gesichtspunkt „pauschale Abwertung der Mitbewerber“ (Köhler aaO Rdn 458 ff) könnte wettbewerbsrechtlich von Bedeutung sein. Für das vorliegende Verfahren spielt dies jedoch keine Rolle, da nur die Schutzversagungsgründe nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG innerhalb der Jahresfrist mitgeteilt worden sind.

Die Schutzgewährung gewährt allerdings noch kein positives Benutzungsrecht, so dass etwaige wettbewerbsrechtliche Beanstandungen nicht durch den Hinweis auf die Prüfung nach den Eintragungs- bzw Schutzgewährungsvoraussetzungen ausgeräumt sind.

Da die schutzsuchende Marke – wie ausgeführt – keinen beschreibenden Sinngehalt aufweist, kann ihr die Eintragung auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG versagt werden.

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Ko