

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 173/01

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 300 02 695.1**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Mai 2002 durch die Vorsitzende Richterin Winkler sowie die Richter Dr. Albrecht und Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 24 - vom 25. April 2001 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmeldung der Wortmarke IMAGE für die Waren „Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischwäsche“ hat die Markenstelle für Klasse 24 mit Beschluss vom 25. April 2001 zurückgewiesen, weil das angemeldete Zeichen als anpreisende Werbeaussage nicht unterscheidungskräftig sei. Bei den beanspruchten Waren lasse der Verbraucher subjektive Empfindungen und Wertvorstellungen in seine Kaufentscheidung einfließen. IMAGE sei nicht mehrdeutig; seine anpreisende und damit auch freihaltungsbedürftige Bedeutung ergäbe sich ohne besondere Analyse.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Sie ist der Ansicht, IMAGE sei mehrdeutig und beschreibe vordergründig die Vorstellung von einer Persönlichkeit in der Öffentlichkeit. Die beanspruchten Waren seien nicht so imagefördernd, wie etwa Automobile. Dementsprechend sei IMAGE mehrfach als Marke eingetragen.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Der begehrten Eintragung in das Markenregister steht weder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft der Marke noch das einer Angabe i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Die angemeldete Marke fällt nicht unter § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil diese Vorschrift eine Eintragung nur solcher Marken verbietet, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dies ist allerdings kein abschließender Katalog. Auch andere für den Warenverkehr wichtige und für die Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug zu den Waren bzw. Dienstleistungen fallen hierunter (vgl. BGH BIPMZ 2000, 54, 55 – Fünfer).

Derartiges ist für IMAGE hinsichtlich „Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischwäsche“ in Alleinstellung nicht feststellbar.

Nachweisbare Sätze, wie „damit Ihr Image stimmt“ o.ä., lassen allein nicht den Schluss zu, IMAGE könnte auch als Einzelwort eine vergleichbare den Wert bzw. die Wertschätzung einer Ware beschreiben.

IMAGE ist auch keine merkmalsbeschreibende Angabe hinsichtlich des Musters der Stoffe, weil es dazu „gemustert“ heißen oder das Muster genauer beschrieben werden müsste (Karo o.ä.).

Soweit die Markenstelle IMAGE allgemein das Versprechen einer Hebung des Ansehens bei Verwendung von Waren, die mit IMAGE gekennzeichnet sind, entnommen hat, vermag dies kein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

zu begründen, denn dies beträfe nur eindeutig beschreibende Angaben (vgl. BGH GRUR 1997, 627, 628 - a la Carte).

Auch ein künftiges Freihaltungsbedürfnis (vgl. BGH GRUR 1995, 408 - PROTECH) besteht nicht, weil keine Tendenz, entsprechende Wörter in Alleinstellung in beschreibender Bedeutung zu verwenden, mit hinreichender Sicherheit prognostizierbar ist (BGH BIPMZ 2001, 55 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass Schutz aus der angemeldeten Marke nicht gegenüber jeder Wortfolge mit dem Bestandteil IMAGE, wie etwa „Damit Ihr Image gesteigert wird ...“, beansprucht werden kann.

Dem Zeichen fehlt auch nicht jegliche Unterscheidungskraft. Diese ist im Sinne der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die einer Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer aufgefasst zu werden. Weist eine Wortmarke keinen für die fraglichen Waren im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt auf und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das die Verbraucher - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstehen, fehlt es nicht an der erforderlichen Unterscheidungseignung (vgl. BGH GRUR 2000, 722 – LOGO).

Hierbei ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH MarkenR 2000, 48 - Radio von hier; 2000, 50 - Partner with the Best).

Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Werbeschlagwörtern auszugehen. Insoweit sind keine strengeren Anforderungen als an andere Wortmarken zu stellen, denn bei einer Marke schließen sich Identifizierungsfunktion und Werbewirkung nicht gegenseitig aus (BGH GRUR 2001, 1150 - LOOK).

Wie bereits bei der Prüfung des Schutzhindernisses aus § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgeführt, ist nicht feststellbar, dass IMAGE in Bezug auf die beanspruchten Waren ein im Vordergrund stehender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann. IMAGE in Alleinstellung beschreibt nicht eindeutig eine Wirkung (Image-Förderung) und ist auch kein Synonym dafür. Eine solche Deutung erforderte weiterreichende analysierende Denkprozesse, was für Unterscheidungskraft spricht. Der Inhalt des Wortes ist in Alleinstellung zudem unscharf, was ebenfalls der Annahme entgegensteht, dem Zeichen fehle jede Unterscheidungskraft (vgl. BGH GRUR 1999, 1093 – FOR YOU).

Es kann auch nicht festgestellt werden, dass es sich bei IMAGE um ein gebräuchliches Wort der deutschen bzw. der englischen oder französischen Sprache handelt, das der Verkehr – z.B. wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel versteht. Dementsprechend sind auch bereits mehrere IMAGE-Marken eingetragen worden.

Winkler

Sekretaruk

Dr. Albrecht

Ko