



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 21/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 09 019.4

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 24. Oktober 2007

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. August 2005 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung für die Waren „Buchbindeartikel“ zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 16. Februar 2005 angemeldete Wortmarke

New Beauty

ist für Waren in Klasse 16 und Dienstleistungen in den Klassen 35 und 41 bestimmt.

Seitens der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts ist die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung, der Belegstellen aus dem Internet beigefügt waren, mit Beschluss eines Regierungsangestellten im höheren Dienst vom 8. August 2005 teilweise, nämlich für die Waren und Dienstleistungen

„Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Buchbindeartikel, Poster, Aufkleber, Kalender; Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in ei-

nem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung, Plakatanschlagwerbung, Print- und Internetwerbung;

Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Marktforschung und -analyse; Werbung im Internet für Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Marketing; Telemarketing; Präsentation von Firmen im Internet und andere Medien, Verteilen von Waren zu Werbezwecken; Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit; Durchführung von Werbeveranstaltungen; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Vermietung von Werbeflächen (Bannerexchange); Vorführung von Waren für Werbezwecke, Waren- und Dienstleistungspräsentationen;

Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar); Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios, nämlich Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen, Zusammenstellen von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung, Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen soweit in Klasse 41 enthalten“

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen worden. Die Aneinanderreihung einfachster Wörter der englischen Sprache stelle in Zusammenhang mit den versagten Waren und Dienstleistungen einen Sachhinweis auf Gegenstand, inhaltlichen Zuschnitt und thematische Ausrichtung dar. Der inländische Verkehr setze, wie das Bundespatentgericht in mehreren Entscheidungen festgestellt habe, das englische Wort „Beauty“ mit dem deutschen Begriff „Schönheit“ im Wesentlichen gleich, zumal in der Verlags-, Werbe-, Unterhaltungs- und Veranstaltungsbranche die Verwendung englischsprachiger Bezeichnungen naheliege. Entsprechendes gelte für das häufig als Eigenschaftsversprechen eingesetzte Adjektiv „new“. Unter die beanspruchten - weitgehend oberbegrifflichen - Waren und Dienstleistungen könnten solche fallen, welche eine „neue Schönheit“ zum Inhalt (z. B. Zeitschriften mit neuen Kosmetiktrends) oder zum Leistungsgegenstand (z. B. Werbung mit neuen Schönheitsidealen) hätten bzw. sich thematisch in diese Richtung orientierten (z. B. unterhaltsame Präsentationen, Modeschauen). Insbesondere eigene sich die Angabe „New Beauty“ als inhaltsbezogener Werktitel (für Druckwerke oder Rundfunk- und Fernsehsendungen). Eine herkunftshinweisende Funktion komme der Bezeichnung „New Beauty“ für die versagten Waren und Dienstleistungen nicht zu.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie stellt den Antrag,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. August 2005 aufzuheben und die angemeldete Marke in vollem Umfang einzutragen.

Unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im patentamtlichen Verfahren vertritt sie die Auffassung, die angemeldete Bezeichnung sei insgesamt nicht rein beschreibend, so dass ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft vorhanden sei und kein Freihaltebedürfnis bestehe. Die Markenstelle habe die Mehrdeutigkeit der Bezeichnung „New Beauty“ unberücksichtigt gelassen. Bei Zugrundelegung eines „anmel-

derfreundlichen Maßstabes“ sei, zumal keine eindeutige und klare Konstellation vorliege, eine Eintragung gerechtfertigt.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist nur in einem geringen Umfang - bezüglich der in der Beschlussformel genannten Waren - begründet; im Übrigen ist ihr der Erfolg zu versagen, weil der angemeldeten Bezeichnung für die verbleibenden beschwerdegegenständlichen Erzeugnisse und Dienstleistungsangebote jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

1. a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 517, Nr. 40 - Linde, Winward und Rado; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854, Nrn. 18, 19 - FUSSBALL WM 2006). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn diesen ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort (bzw. eine Wortfolge) der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien, stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (st. Rspr.; vgl. BGH, a. a. O. - Cityservice und - FUSSBALL WM 2006).

Handelt es sich bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und solche, die neben ihrem Charakter als handelbare Güter auch einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen oder aufweisen können, so ist - unbeschadet eines etwaigen Werktitelschutzes nach § 5 Abs. 3 MarkenG, für den andere Anforderungen gelten - die markenrechtliche Unterscheidungskraft auch dann zu verneinen, wenn die betreffende Bezeichnung nach Art eines Sachtitels geeignet ist, diesen gedanklichen Inhalt der Waren und Dienstleistungen zu beschreiben (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042, 1043 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2001, 1043, 1045 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2002, 1070, 1072 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2003, 342 - Winnetou; BPatG GRUR 2006, 593 - Der kleine Eisbär).

Ist - wie hier - die Unterscheidungskraft einer Mehrwort-Marke (bzw. Wortfolge) zu beurteilen, so bestehen grundsätzlich keine abweichenden Anforderungen gegenüber anderen Wortmarken. Bei einer aus mehreren Wörtern bestehenden Marke ist auf die Bezeichnung in ihrer Gesamtheit abzustellen (vgl. z. B. BGH MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Wortfolgen sind dann nicht unterscheidungskräftig, wenn es sich um beschreibende Angaben oder um Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art handelt (vgl. z. B. BGH MarkenR 2000, 48 - Radio von hier; GRUR 2001, 1042, 1044 re. Sp. - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Dies ist vorliegend der Fall.

Die Auffassung der Anmelderin, bei der Prüfung der Unterscheidungskraft sei - generell - ein „anmelderfreundlicher Maßstab“ anzulegen, erscheint nicht unbedenklich. Zwar ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. z. B. BGH GRUR 2004, 502, 504 - Gabelstapler II; GRUR 2006, 679, 681, Nr. 16 - Porsche Boxter) des öfteren von einem „großzügigen Maßstab“ die Rede. Demgegenüber hat der Europäische Gerichtshof mehrfach eine strenge und vollständige, nicht auf ein Mindestmaß beschränkte Prüfung von absoluten Schutzhindernissen angeordnet, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2003, 604, 608, Nr. 59 - Libertel; GRUR 2004, 674, 680, Nr. 123

- Postkantor). In der Entscheidung „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“ (GRUR 2004, 1027, 1030, Nr. 45) hat er einen „großzügigen“ Beurteilungsmaßstab sogar explizit abgelehnt. Letztlich kann jedoch dahinstehen, welcher Prüfungsmaßstab anzulegen ist, weil der angemeldeten Bezeichnung auch bei Zugrundelegung eines „anmelderfreundlichen“ Maßstabs die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche (Mindest-) Unterscheidungskraft fehlt.

b) Die Wortfolge „New Beauty“ besteht aus Begriffen des englischen Grundwortschatzes, deren Verständnis dem angesprochenen (breiten) inländischen Publikum keinerlei Schwierigkeiten bereitet. Sofern überhaupt eine Übersetzung für erforderlich gehalten wird, erschließt sich der Bedeutungsgehalt („neue Schönheit“) ohne Schwierigkeiten. Als solcher ist der Begriff nicht unklar oder mehrdeutig, wenngleich sich je nach den einzelnen beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterschiedliche Vorstellungen einstellen können. Diese sind jedoch - wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat - sämtlich waren- und dienstleistungsbezogen. Von der in erster Linie angesprochenen (weiblichen) Zielgruppe wird „New Beauty“ vor allem als werbemäßige Anpreisung mit deutlich inhaltsbezogenem Sinngehalt verstanden. Die Kundin soll dazu verleitet werden, z. B. eine so bezeichnete Publikation zu erwerben, um sich über aktuelle Trends auf dem Gebiet der Schönheitspflege zu informieren. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (z. B. GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt) steht der Verneinung jeglicher Unterscheidungskraft nicht entgegen, dass eine Bezeichnung vage ist und dem Verbraucher (d. h. hier vorrangig der Verbraucherin) wenig Anhalt dafür bietet, welche Inhalte im Einzelnen vermittelt werden sollen. Es genügt, wenn im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen konkrete Inhalte vermutet werden und die Bezeichnung daher nicht als herkunftsmäßig unterscheidend aufgefasst wird (Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 58).

c) Für die beanspruchten sog. Printmedien eignet sich die angemeldete Wortfolge ohne weiteres zur inhaltlichen Beschreibung (Berichte über schöne Men-

schen, neue Trends der Schönheitspflege usw.). Entsprechendes gilt für Poster, Aufkleber, Kalender, Schilder und Modelle aus Papier und Pappe, Fotografien und Lichtbilderzeugnisse. Lehr- und Unterrichtsmittel in Klasse 16 können etwa auf die Teilnahme an Schönheitswettbewerben vorbereiten. Dienstleistungen der Werbung und des Marketings in Klasse 35 können vom Gegenstand oder von den Personen (z. B. Models als Werbeträgern) her mit „Schönheit“ zu tun haben; entsprechendes gilt für die Systematisierung und Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken (z. B. Bilddatenbanken mit Models, die sich für bestimmte Produktwerbungen besonders eignen). Auch für die Dienstleistungen in Klasse 41, die sich auf die Veröffentlichung und Herausgabe von Druckerzeugnissen sowie elektronischen Informationsmedien beziehen, stellt „New Beauty“ eine inhaltsbezogene Angabe dar (vgl. BGH - Winnetou, a. a. O.). Gleiches kann für Rundfunk- und Fernsehprogramme, Unterhaltungsveranstaltungen aller Art (live oder aufgezeichnet), Schulungs- und Bildungsangebote sowie kulturelle und sportliche Veranstaltungen zutreffen.

2. Ob die angemeldete Wortfolge hinsichtlich der weiterhin zu versagenden Waren und Dienstleistungen auch als Merkmalsbezeichnung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen kann und deshalb von Monopolrechten eines einzelnen Unternehmens freizuhalten ist, kann - da nicht entscheidungserheblich - dahingestellt bleiben.

3. Die in Umsetzung von Art. 6 Abs. 1 Markenrichtlinie ergangene Regelung des § 23 Nr. 2 MarkenG - auf diese Bestimmung hatte sich die Anmelderin im patentamtlichen Verfahren bezogen - ist nicht geeignet, ein vorhandenes Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 MarkenG zu relativieren oder die Anforderungen an die erforderliche strenge und vollständige Prüfung herabzusetzen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Nr. 58 - Libertel). Der Regelungsgehalt beider Bestimmungen ist nämlich verschieden. Zweck des Eintragungsverbots nach § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG ist es, bereits im Registerverfahren die Entstehung von Fehlmonopolisierungen an beschreibenden Angaben zu verhindern. § 23 Nr. 2 MarkenG stellt

demgegenüber eine zusätzliche Sicherung der Mitbewerber bei der Verwendung derartiger Bezeichnungen dar. Die negativen Folgen einer etwaigen Fehleintragung sollen abgemildert werden, die Regelung stellt aber keine Rechtfertigung dafür dar, die gebotene gründliche und umfassende Prüfung der Schutzhindernisse im Registrierungsverfahren zu beschränken (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdnr. 246, § 23 Rdnr. 15 m. w. Nachw.).

4. Auf Durchsetzung der angemeldeten Bezeichnung im beteiligten Verkehr infolge Benutzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) hat die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren nicht gestützt.

5. Eine andere Beurteilung der Schutzfähigkeit ist nur für die in der Beschlussformel genannten Waren „Buchbindeartikel“ angebracht. Für diese ist „New Beauty“ weder glatt beschreibend i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, noch steht eine unmittelbar produktbezogene Vorstellung im Vordergrund des Verständnisses relevanter Publikumskreise, woraus das Vorhandensein eines Mindestmaßes an betriebskennzeichnender Hinweiskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG folgt. Zwar können auch z. B. Bucheinbände ästhetisch ansprechend gestaltet sein, jedoch liegt in diesem Zusammenhang die Verwendung des englischsprachigen Begriffs „Beauty“ für diesen Umstand nicht nahe, erst recht nicht unter Voranstellung von „New“.

Mithin ist der Beschwerde in diesem Umfang stattzugeben.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Kober-Dehm

Viereck

Hu