



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 6/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 28 047.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Februar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Januar 2004 und vom 17. November 2004 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen

„Buchbinderartikel; Werbung einschließlich Rundfunkwerbung sowie Print- und Internetwerbung, nämlich betreffend Immobilien; Live-Events zu gewerblichen und Werbezwecken, nämlich betreffend Immobilien; Durchführung von Werbeveranstaltungen, nämlich betreffend Immobilien; Verteilung von Waren zu Werbezwecken, Verkaufsförderung, nämlich betreffend Immobilien“

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke 303 28 047

TIME TO RELAX

soll nach einer Einschränkung des ursprünglichen Waren- und Dienstleistungszeichnisses noch für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, nämlich betreffend Immobilien; Buchbin-
derartikel, Poster, Aufkleber, Kalender; Schilder und
Modelle aus Papier und Pappe; Bilder, Fotografien,
grafische Reproduktionen und Lichtbilderzeugnisse;
Papier, Pappe, Schreibwaren und Büroartikel (ausge-
nommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge-
nommen Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten,
insbesondere betreffend Immobilien;

Klasse 35: E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Vermittlung,
Abschluss und Abwicklung von Handelsgeschäften
über Online-Shops, insbesondere betreffend Immo-
bilien; Werbung einschließlich Rundfunkwerbung sowie
Print- und Internetwerbung, nämlich betreffend Immo-
bilien; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermie-
tung von Werbeflächen im Internet, insbesondere
betreffend Immobilien; Live-Events zu gewerblichen
und Werbezwecken, nämlich betreffend Immobilien;
Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Web-
vertising), insbesondere betreffend Immobilien;
Marktforschung und -analyse; Verteilung von Waren
zu Werbezwecken, Verkaufsförderung, nämlich
betreffend Immobilien; Öffentlichkeitsarbeit; Durchfüh-
rung von Werbeveranstaltungen, nämlich betreffend
Immobilien; Geschäftsführung für andere, Unter-
nehmensverwaltung; Werbung, nämlich betreffend
Immobilien; Büroarbeiten;

Klasse 41: Dienstleistungen eines Verlags (ausgenommen Druckarbeiten); Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformation und auch in elektronischer Form, nämlich betreffend Immobilien

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung des Zeichens mit Erstbeschluss vom 19. Januar 2004 teilweise zurückgewiesen. Für schutzfähig hielt sie im Erstbeschluss dagegen die Waren und Dienstleistungen

„Buchbinderartikel; Aufkleber, Kalender; Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Papier, Pappe, Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Handelsgeschäften über Online-Shops; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Marktforschung und -analyse; Verteilung von Waren zu Werbezwecken, Verkaufsförderung; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsführung für andere, Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“.

Die Anmelderin hat darauf hin ihr Verzeichnis teilweise eingeschränkt. Die gegen den Erstbeschluss gerichtete Erinnerung wurde insgesamt mit Beschluss vom 17. November 2004 zurückgewiesen, so dass es bei der Schutzfähigkeit von Waren und Dienstleistungen im Umfang des Erstbeschlusses, mit Ausnahme der Ware „Buchbinderartikel“ blieb. Mit der Beschwerde wurde das Verzeichnis - auf die oben unter I. dargestellten Waren und Dienstleistungen - eingeschränkt, die allerdings teilweise bereits durch die Markenstelle für schutzfähig erachtet worden sind, da der Erinnerungsbeschluss den Erstbeschluss lediglich im Umfang der Ware „Buchbinderartikel“, und dies wohl versehentlich, zu Lasten der Beschwerdeführerin abgeändert hat.

Das Deutsche Patent- und Markenamt vertritt die Auffassung, der Eintragung stehe im Umfang der Zurückweisung das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die aus englischen Begriffen zusammengesetzte Wortverbindung ergebe eine sinnvolle Gesamtaussage, die im Sinne von „Zeit zum Entspannen und Ausruhen“ verstanden werde. Aufgrund der Zeichenbildung nach Art eines Werbeslogans eigne sich die Wortfolge für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen als Marketingmotto und beschreibe nur Inhalt, Gegenstand oder thematische Ausrichtung des entsprechenden Angebots.

Die Anmelderin hat dem widersprochen und dargelegt, sie habe das Verzeichnis derart eingeschränkt, dass sich alle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen nunmehr lediglich auf den Immobilienbereich bezögen. Dadurch würde nicht mehr das allgemeine Publikum angesprochen, sondern lediglich der Fachverkehr, für den das beantragte Zeichen hinreichend unterscheidungskräftig sei. Die Interpretation der angemeldeten Wortfolge durch die Markenstelle zeige ferner die Unschärfe und Interpretationsbedürftigkeit des Slogans, der Dutzende von anderen Bedeutungen haben könne. Auch andere Marken mit dem Begriff „relax“ seien im Übrigen zur Eintragung gelangt.

Die Anmelderin beantragt daher (sinngemäß),

die Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle im Umfang der Zurückweisung.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur beschreibenden Verwendung der Wortfolge „TIME TO RELAX“ sowie deren Bestandteile wurde der Anmelderin übersandt.

II.

Die Beschwerde ist gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig und nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auch in der Sache teilweise begründet. Für die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen „Buchbinderartikel; Werbung einschließlich Rundfunkwerbung sowie Print- und Internetwerbung, nämlich betreffend Immobilien; Live-Events zu gewerblichen und Werbezwecken, nämlich betreffend Immobilien; Durchführung von Werbeveranstaltungen, nämlich betreffend Immobilien; Verteilung von Waren zu Werbezwecken, Verkaufsförderung, nämlich betreffend Immobilien“ ist die angemeldete Wortfolge „TIME TO RELAX“ unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2005, 1042 ff. - Rn. 23 - THOMSON LIFE/LIFE; GRUR 2004, 1027 - Rn. 42 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH

GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK). Die Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen für die das Zeichen angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern der Waren bzw. Empfängern der Dienstleistung zusammensetzen (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 233 ff. - Rn. 25 - Standbeutel; MarkenR 2003, 99 ff. - Rn. 73 - Postkantoor; BGH GRUR 2006, 850 - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Einer Wortmarke fehlt sie dann, wenn das Zeichenwort einen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen klaren und ohne weiteres verständlichen beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, da bei solchen Bezeichnungen kein Anhaltspunkt besteht, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel erfasst (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 1999, 1089 - YES). Diese Grundsätze gelten auch für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen. Zu prüfen ist daher, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ob ihr über diesen hinaus eine - wenn auch noch so geringe - Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zukommt. Die Annahme mangelnder Unterscheidungskraft ist daher nur bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art gerechtfertigt. Anhaltspunkte für die Unterscheidungskraft einer Wortfolge können hingegen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge ebenso wie die Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage sein (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 - Rn. 35 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best; GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft).

2. Die Wortfolge „TIME TO RELAX“ besteht aus dem englischen Substantiv „Time“ und dem Verb „to relax“. Der Begriff „Relax“ im Gebrauch als transitives Verb bedeutet „lockern, entspannen, nachlassen (in)“, als intransitives Verb „(sich) entspannen, (sich) ausruhen“ (Collins, Globalwörterbuch Englisch, 2001, S. 1085).

Das Verb gehört zwar ebenfalls zum Grundwortschatz der englischen Sprache, ist aber im deutschen Sprachgebrauch durch häufige Verwendung üblich geworden (<http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/> Stichwort: relax: „Just relax. (Quelle: Süddeutsche Online)“; „'Relax and pray' oder ‚relax and go shopping‘: am Ende laufe es auf dasselbe hinaus. (Quelle: Süddeutsche Online)“; „John übernimmt: ‚My airplane, relax!‘ (Quelle: Die Zeit 1996)“). In der Zusammensetzung bedeutet „Time to relax“ daher „Zeit zum Entspannen“ und wird vom inländischen Verkehrskreis auch in dieser Bedeutung verstanden. Selbst wenn andere Bedeutungsinhalte in Betracht kämen, bliebe es zumindest in der o. g. Übersetzung bei einem beschreibenden Sinngehalt. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist ein Zeichen bereits dann nicht schutzfähig, wenn es in einer seiner möglichen Bedeutungen Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450 ff. - DOUBLEMINT).

3. In Verbindung mit den Dienstleistungen „Werbung einschließlich Rundfunkwerbung sowie Print- und Internetwerbung, nämlich betreffend Immobilien; Live-Events zu gewerblichen und Werbezwecken, nämlich betreffend Immobilien; Durchführung von Werbeveranstaltungen, nämlich betreffend Immobilien; Verteilung von Waren zu Werbezwecken, Verkaufsförderung, nämlich betreffend Immobilien“ ist die angemeldete Wortfolge schutzfähig. Eine beschreibende Verwendung des Zeichens „TIME TO RELAX“ im Marktsegment der Werbung für Dritte ist nicht zu ermitteln. Nach der vom Senat durchgeführten Recherche werden derartige inhaltsbeschreibende Angaben im Regelfall nicht zur Bezeichnung der in Klasse 35 beanspruchten Werbedienstleistungen verwendet. Diese werden entweder unter Fantasiebezeichnungen angeboten, zielgruppenorientiert auf einen bestimmten Kundenkreis hin oder nach dem Medium, in dem geworben werden soll, bezeichnet. Dies ist insbesondere unter dem Hintergrund nachvollziehbar, dass die Festlegung auf bestimmte Themengebiete den geschäftlichen Wirkungsbereich einer Werbeagentur unnötig einschränken würde (BPatG 29 W (pat) 146/01 - family matters). Eine Spezialisierung ist daher im Hinblick auf bestimmte Modalitäten der Dienstleistungserbringung in den unterschiedlichen Medien (Printme-

dien, Internet, Rundfunk und Fernsehen) denkbar, nicht jedoch nach dem thematischen Inhalt. Für die Annahme, der durchschnittlich informierte, aufmerksame Verbraucher verstehe die angemeldete Wortfolge nach der Beschränkung auf Immobilien in ihrer Bedeutung „Zeit zur Entspannung“ als Hinweis auf Werbemaßnahmen auf dem Immobiliensektor, die sich inhaltlich ausschließlich mit Ferienimmobilien beschäftigten, denen ein Entspannungsmoment im Sinne des Erholungsfaktors innewohnt, gibt es keine Anhaltspunkte. Es bedarf jedenfalls schon einer analytischen Betrachtungsweise, die der durchschnittliche Kunde eines Werbedienstleisters nicht vornimmt.

4. Lediglich zur Klarstellung war der Erinnerungsbeschluss hinsichtlich der Ware „Buchbindeartikel“ aufzuheben, da die angemeldete Wortfolge schon im Erstbeschluss für schutzfähig erachtet worden war. Da im Erinnerungsverfahren nach allgemeiner Ansicht (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 64 Rn. 10) das Verbot der Schlechterstellung, der sog. *reformatio in peius*, gilt, kam eine Zurückweisung durch den Erinnerungsprüfer insoweit nicht in Betracht. Sie beruht nach Auffassung des Senats auf einem redaktionellen Versehen.

Obwohl die Dienstleistung „Verteilung von Waren zu Werbezwecken, Verkaufsförderung“ vom Erstprüfer ebenfalls - unbeschränkt - für schutzfähig gehalten worden war, hat die Beschwerdeführerin nachträglich eine Beschränkung auf „..., nämlich betreffend Immobilien“ vorgenommen. Da diese Dienstleistung der Beschwerdeführerin nunmehr lediglich in eingeschränktem Umfang zusteht, wird sie in ihrer beschränkten Fassung ebenfalls noch einmal aufgeführt.

5. Bezüglich der durch die Markenstelle zurückgewiesenen Waren „Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, nämlich betreffend Immobilien; Poster; Bilder, Fotografien, grafische Reproduktionen und Lichtbilderzeugnisse“ und der ebenfalls zurückgewiesenen Dienstleistungen „Dienstleistungen eines Verlags (ausgenommen Druckarbeiten); Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und

Bildinformation und auch in elektronischer Form, nämlich betreffend Immobilien“ ist in der angemeldeten Wortfolge eine beschreibende Angabe zu sehen.

5.1. „Poster; Bilder, Fotografien, grafische Reproduktionen und Lichtbilderzeugnisse“ können sich in vielfacher Hinsicht mit „Zeit zur Entspannung“ beschäftigen und diesen Zustand bildlich umsetzen. Der Senat hat der Beschwerdeführerin insoweit unter dem Titel „Time to relax - eine Sammlung von photographischen Bildern“ (www.fotosearch.de/sassystock/time-to-relax/UNX125/) eine Sequenz von Fotos, die aus dem Internet herunterladbar sind, übersandt. Daneben bieten auch Andere „Entspannungsbilder“ an (vgl. auch www.augensound.de/img5126.htm; www.fotolia.de/id/89723). Diese Bilder beschäftigen sich jeweils inhaltlich mit dem Thema „Entspannung“ unter unterschiedlichen Gesichtspunkten wie Massage, Akupunktur, Lektüre, Zweisamkeit, wohnliche Atmosphäre und verdeutlichen, dass der durchschnittlich aufmerksame, wohl informierte Verbraucher im Zusammenhang mit den genannten Waren keinen Herkunftshinweis, sondern eine inhaltliche Begrifflichkeit verbindet.

5.2. Dasselbe gilt auch nach der Einschränkung für die Waren „Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, nämlich betreffend Immobilien“. Da sich die Bezeichnung „TIME TO RELAX“ in einer ohne weiteres verständlichen Aussage erschöpft, erfasst das Publikum das angemeldete Zeichen auch für diese Waren nur als Sachangabe und nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem Unternehmen. Die Zeichenbildung ist den angesprochenen Verkehrskreisen geläufig, da es viele Werbesprüche mit einem ähnlich imperativen Charakter in Verbindung mit „time to ...“ gibt (vgl. www.slogans.de/ Stichwort „time to“), wie z. B. „Time to change!“ (Abazzo); „Time to change“ (H.I.S. Jeans); „Time to run“ (Lunge); „Time to think“ (Lord Ultra); „Time to celebrate“ (Parsifal); „Time to play“ (Bruno Banani). Die Recherche des Senats hat weiter ergeben, dass insbesondere in Verbindung mit Ferienhäusern und -wohnungen der Aspekt der Entspannung eine wesentliche Rolle spielt und eine Konnexität zwischen dem Finden des Traumhauses und dem daraus resultierenden Entspannungseffekt

hergestellt wird, wie z. B. bei „time to relax - Ferienimmobilien zu mieten“ (www.weckelmann.de/display.php?cat=1&idx=120); „Immobilien in Schliersee. Wohnen/Bauen in Schliersee ... Give yourself extra time to relax ...“ (www.spitzingsee.de/uksuche.html?&L=en-21k). Die Beschwerdeführerin verwendet die Wortfolge insoweit selbst in beschreibender Art und Weise: „time to relax: Ihr Ferien-Traumhaus im Handelsblatt.“ (s. Google-Recherche Stichwort: time to relax und immobilien). „Ferienimmobilien zum Mieten ... Das Mietangebot erscheint jeweils freitags im Weekend Journal, der Wochenend-Beilage des Handelsblatts, im Reiseteil „time to relax“. (www.tomorrow-focus.de/Investor+Relations/Newsletter/index.html?IR=48&Ka...). Hat ein Begriff einen beschreibenden Begriffsinhalt erlangt, kommt es nicht mehr darauf an, wer dieses Zeichen verwendet. Auch der Anmelder oder Lizenznehmer selbst trägt zur beschreibenden Verwendung bei, wenn er das angemeldete Zeichen in dieser Weise benutzt (BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS; GRUR 2003, 436, 439 - Feldenkrais). Als Titel einer Immobilienzeitschrift weist die angemeldete Wortfolge damit lediglich auf den potentiellen Inhalt des Magazins hin, überschreitet aber nicht die Schwelle zur Marke, die einen Hinweis auf den Hersteller bzw. Dienstleister darstellen muss.

5.3. Für die Dienstleistungen „Dienstleistungen eines Verlags (ausgenommen Druckarbeiten); Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformation und auch in elektronischer Form, nämlich betreffend Immobilien“ gelten die unter 5.2. dargelegten Ausführungen, da ein beschreibender Begriffsinhalt nicht nur die Werke selbst, sondern auch die Dienstleistungen betrifft, mittels deren die Werke entstehen (BGH GRUR 2003, 342, 343 - Winnetou). Die Verkehrskreise unterscheiden insoweit nicht zwischen der Herstellung des Werkes und dessen Veröffentlichung.

Soweit die angemeldete Marke für die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen eine im Vordergrund stehende Sachangabe bzw. eine werbliche Anpreisung

darstellt, verfügt sie nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Im Übrigen besteht Schutzfähigkeit.

gez.

Unterschriften