

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 57/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 44 438.2

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. November 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele, des Richters Dr. Schmitt und der Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

angemeldet zur Eintragung in das Register ist die Wortmarke

HAPPINESS

für die Waren "Seifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Deodorantien für den persönlichen Gebrauch".

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Anmeldung gemäß § 37 Abs 1, § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie im wesentlichen ausgeführt, der angemeldeten Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft, weil sie ausschließlich als bloße Anpreisung oder Werbeaussage allgemeiner Art verstanden werde. Das englische Wort "HAPPINESS" bedeute "Glück, glückliche Wahl" und werde in diesem Sinngehalt vom inländischen Publikum ohne weiteres erkannt. Das gelte um so mehr, als gerade auf dem einschlägigen Warenggebiet die Verwendung englischer Begriffe seit langem branchenüblich sei. Ausdrücke wie "Glück" würden in der Werbung und Produktbeschreibung für kosmetische Artikel häufig benutzt, um das mit dem Gebrauch der einschlägigen Produkte verbundene Glücksgefühl hervorzuheben. Da das Wesen von Körperpflegeartikeln nicht nur auf objektiv meßbare Wirkungen reduziert sei, liege eine auf positive Assoziationen bezogene Werbung besonders nahe. Diese Feststellungen hat die Markenstelle durch verschiedene Beispiele einer Verwendung von Begriffen wie "Glück, Lebensfreude, Heiterkeit, gute Laune" usw sowie auch der Angabe "happy" auf dem einschlägigen Warenggebiet belegt.

Mit der hiergegen eingelegten Beschwerde beantragt die Anmelderin (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Zur Begründung führt sie insbesondere an, die Markenstelle habe eine unmittelbar warenbeschreibende Bedeutung von "HAPPINESS" nicht feststellen können. Angesichts des insoweit fehlenden Freihaltungsbedürfnisses an der angemeldeten Marke seien an deren Unterscheidungskraft nur noch geringere Anforderungen zu stellen. Außerdem dürfe nicht unberücksichtigt bleiben, daß "HAPPINESS" im In- und Ausland wiederholt als Marke eingetragen worden sei, wobei vor allem den Voreintragungen in Ländern des englischen Sprachbereichs eine entscheidende Indizwirkung für die Schutzfähigkeit der Marke zukomme.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist unbegründet, weil die Markenstelle zu Recht der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG abgesprochen hat.

Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die der Anmeldung zugrundeliegenden Waren gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden und damit die betriebliche Zuordnung dieser Waren zu ermöglichen (vgl BGH GRUR 1995, 408, 409 "PROTECH"; GRUR 1997, 527, 529 "Autofelge"; GRUR 1999, 728, 729 "PREMIERE II"; GRUR 1999, 1089, 1091 "YES"; GRUR 2000, 720, 721 "Unter

Uns"). Hierbei wird grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab ausgegangen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft als ausreichend erachtet, um das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zu überwinden. Kann einer Wortmarke kein für die beanspruchten Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten fremden Sprache, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, fehlt in der Regel der erforderliche tatsächliche Anhalt für die Verneinung der Unterscheidungskraft (vgl BGH GRUR 1999, 1089, 1091 "YES"; GRUR 1999, 1093, 1095 "FOR YOU"; GRUR 2000, 231, 232 "FÜNFER"; GRUR 2000, 722, 723 "LOGO").

In Berücksichtigung dieser höchstrichterlichen Definition ist der Argumentation der Anmelderin, im Hinblick auf ein Fehlen eines Freihaltungsbedürfnisses iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG seien geringere Anforderung an die erforderliche Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke zu stellen, bereits im Ansatz nicht zu folgen. Für das Verhältnis der Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft einerseits und des Vorliegens einer Freihaltungsbedürftigen beschreibenden Angabe andererseits hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften ausdrücklich festgestellt, daß eine Differenzierung der Unterscheidungskraft nach dem Grad eines möglichen Freihaltungsbedürfnisses unzulässig ist (EuGH GRUR 1999, 723, 727 "Chiemsee" unter Nr 48 der Entscheidungsgründe). Dieses Gebot der rechtlichen Trennung beider Schutzausschließungsgründe des Art 3 Abs 1 Buchst b und c der Markenrechtsrichtlinie bzw § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG gilt für jeden Fall, also gleichermaßen für eine Erhöhung wie für eine Reduzierung der Anforderungen an die Unterscheidungskraft durch Erwägungen des Freihaltungsbedürfnisses. Ebenso wenig wie ein mögliches Freihaltungsbedürfnis die Ansetzung höherer Anforderungen an die Unterscheidungskraft rechtfertigt (vgl BGH GRUR 2000, 231, 232 "FÜNFER"; GRUR 2000, 722, 723 "LOGO; BGH vom 15. Juni 2000 - I ZB 4/98 "Buchstabe K"), vermag das Fehlen eines Freihaltungsbedürfnisses diese Anforderungen herabzusetzen. Die früher häufig geäußerte

Auffassung, wonach eine Wechselwirkung dahingehend bestehe, daß einerseits bei stark Freihaltungsbedürftigen Angaben an die Unterscheidungskraft strengere Maßstäbe anzusetzen seien, welche andererseits bei geringem oder gar fehlendem Freihaltungsbedürfnis entsprechend reduziert werden müßten, kann insoweit nicht aufrecht erhalten werden. Hierbei darf auch nicht außer acht gelassen werden, daß beide Eintragungshindernisse begrifflich auseinanderzuhalten sind. So bemißt sich die Frage der Unterscheidungskraft ausschließlich danach, ob die beteiligten Verkehrskreise in der angemeldeten Marke einen betrieblichen Herkunftshinweis sehen. Dagegen ist für das Freihaltungsbedürfnis an einer beschreibenden Angabe lediglich das berechnete Interesse der Mitbewerber maßgeblich; die Beurteilung der Marke durch die Abnehmer kann dagegen allenfalls mittelbar von Bedeutung sein (vgl Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 8 Rdn 26). Damit trägt die bloße Feststellung, angesichts eines fehlenden Freihaltungsbedürfnisses an der angemeldeten Marke sei auch deren Unterscheidungskraft zu bejahen, dem eigenständigen Charakter von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG nicht hinreichend Rechnung und spricht dieser Vorschrift praktisch jeglichen eigenen Anwendungsbereich ab, was weder mit dem Markengesetz noch mit der Markenrechtsrichtlinie (in der maßgeblichen Auslegung der "Chiemsee"-Entscheidung des EuGH, aaO) in Einklang zu bringen ist (vgl Ströbele, WRP 2000, 1028, 1032 mwNachw). Dahingehend werden auch die gleichlautenden Vorschriften der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (GMV) ausgelegt. So hat das Gericht erster Instanz beim Europäischen Gerichtshof die Argumentation, eine Marke weise bereits die hinreichende Unterscheidungskraft iSv Art 7 Abs 1 Buchst b GMV auf, wenn sie weder beschreibend noch üblich (Art 7 Abs 1 Buchst c und d GMV) sei, ausdrücklich verworfen (EuG vom 26. Oktober 2000 - T 345/99 "Trustedlink").

Unter welchen Voraussetzungen ein zur Markeneintragung angemeldetes, nicht unmittelbar warenbeschreibendes Wort "stets nur als solches und nicht als Unterscheidungs mittel verstanden wird", läßt sich der eingangs zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht ohne weiteres entnehmen, zumal diese Voraussetzungen vom Bundesgerichtshof seit der Entwicklung der genannten Definition - soweit ersichtlich - noch in keiner Entscheidung bejaht worden sind. Insoweit ist insgesamt auf die bisherige höchstrichterliche Spruchpraxis zu allgemeinen Werbeausdrücken zurückzugreifen. Hierzu hat der Bundesgerichtshof unter der Geltung des Warenzeichengesetzes in ständiger Rechtsprechung hervorgehoben, daß einer "bloßen Anpreisung der Ware" oder einer lediglich werbemäßigen "Aufforderung zum Warenkonsum" grundsätzlich die Unterscheidungskraft fehle (vgl zB BGH GRUR 1976, 587, 588 "Happy"; GRUR 1992, 514 "Ole"). Er hat diese Auffassung auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes weiterhin vertreten (vgl BGH BIPMZ 1998, 248, 249 "Today"), wobei er wiederholt hervorgehoben hat, daß die von § 4 Abs 2 Nr 1 Halbs 1 WZG abweichende Formulierung des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG insoweit keine abweichende Beurteilung rechtfertige (vgl zB BGH GRUR 1995, 410 "TURBO"; GRUR 1996, 771, 772 "THE HOME DEPOT"; BIPMZ 1998, 248 "Today"). Eine andere Betrachtungsweise wäre auch kaum nachvollziehbar gewesen, nachdem der Wortlaut des § 4 Abs 2 Nr 1 Halbs 1 WZG ("keine Unterscheidungskraft haben") in der obligatorischen Vorschrift des Art 3 Abs 1 Buchst b der Markenrechtsrichtlinie identisch übernommen worden ist und mit § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ausschließlich die Umsetzung dieser Vorschrift in das deutsche Recht erfolgen konnte. Auch in jüngeren Beschlüssen des Bundesgerichtshofs wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß "Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art" grundsätzlich die Unterscheidungskraft fehle (vgl BGH GRUR 2000, 321, 322 "Radio von hier"; GRUR 2000, 323, 324 "Partner with the Best"). Soweit in anderen Entscheidungen (vgl zB BGH GRUR 1999, 1089, 1091 "YES"; GRUR 1999, 1093, 1095 "FOR YOU"; GRUR 2000, 722, 723 "LOGO") ausgeführt worden ist, daß in einer schlagwortartigen Anpreisung, die einen Kaufentschluß hervorrufen solle, eine über das reine Wortverständnis hinausgehende und insoweit die Unterscheidungskraft begründende Aussage liegen

könne, besteht nach Ansicht des Senats kein Widerspruch zu der sonstigen markenrechtlichen Beurteilung von Werbebegriffen seitens des Bundesgerichtshofs. Die genannte Feststellung bezieht sich ersichtlich nur auf Wörter, deren anpreisende Bedeutung sich erst bei einer über das reine Wortverständnis hinausgehenden Analyse erschließt, wie etwa das englische Wort "yes", dessen Ursprungsinhalt "ja" für sich gesehen noch nicht als werbeüblich anpreisende Aussage (für Tabakwaren) festzustellen war (vgl BGH GRUR 1999, 1089, 1091 "YES") oder den unscharfen Begriff "LOGO", der durchaus unterschiedlich verstanden werden kann (vgl BGH GRUR 2000, 722, 723 "LOGO"). Insoweit vermag der Senat der aktuellen und früheren höchstrichterlichen Rechtsprechung keineswegs den Grundsatz zu entnehmen, daß nicht unmittelbar warenbeschreibende Werbeaussagen schlechthin als Marken einzutragen sind (vgl auch BPatGE 42, 189, 193 "Ein schönes Stück Natur"). Im Gegenteil ist vielmehr nach dieser Spruchpraxis weiterhin von dem Erfahrungssatz auszugehen, daß derartigen Begriffen jedenfalls dann die Unterscheidungskraft fehlt, wenn sich ihr Charakter als lediglich anpreisende Werbeaussage unmittelbar aus ihrem originären Wortverständnis ergibt. Unterscheidungskraft kann ihnen insoweit nur zugebilligt werden, wenn der werbemäßige Charakter nur aufgrund einer über das reine Wortverständnis hinausgehende Deutung verstanden wird. Sofern sich ein angemeldetes Markenwort dagegen in keiner Hinsicht von seinem ursprünglichen Charakter als nicht herkunftshinweisende bloße Werbeaussage löst, muß die Unterscheidungskraft verneint werden (vgl in diesem Zusammenhang auch BGH GRUR 1988, 211, 212 "Wie hammas denn?"; GRUR 2000, 882, 883 "Bücher für eine bessere Welt"). Das gilt insbesondere für Begriffe, denen ein eindeutiger und im Vordergrund stehender Sinngehalt zukommt und die insoweit keine interpretationsbedürftige Mehrdeutigkeit aufweisen (vgl hierzu zB die unterschiedliche markenrechtliche Bewertung der als mehrdeutig und nicht nur als bloßes Zahlwort erachteten Angabe "FÜNFER" einerseits und der Ziffer "1" als solcher andererseits - BGH GRUR 2000, 231, 232 "FÜNFER; GRUR 2000, 608, 610 "ARD-1").

Insoweit vermag die Anmelderin auch aus der Erkenntnis, daß die Werbewirkung einer Angabe und deren Identifizierungsfunktion sich nicht zwangsläufig gegenseitig ausschließen (vgl BGH GRUR 2000, 321, 322 "Radio von hier"; GRUR 2000, 323 f "Partner with the Best"), nichts für die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke herzuleiten. Dieser Grundsatz rechtfertigt nämlich keineswegs den Gegenschluß, daß die Werbewirksamkeit eines Begriffs regelmäßig für dessen Unterscheidungskraft (iSv § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) spricht. So ist nicht zu verkennen, daß gerade unmittelbar warenbezogene Aussagen häufig eine starke Werbewirkung entfalten können, sofern sie nur hinreichend intensiv und effektiv zur Warenbeschreibung eingesetzt werden. Gleichwohl kann ihnen eine herkunftshinweisende Individualisierungsfunktion lediglich unter den Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs 3 MarkenG) zuerkannt werden (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 8 Rdn 180; vgl auch Teplitzky, WRP 1999, 461, 466). Dementsprechend hat auch der Bundesgerichtshof unzweifelhaft höchst werbewirksame Ausdrücke wiederholt als nicht eintragungsfähig erachtet, weil sie sich in den verschiedensten Bereichen als Modewörter für einzelne positive Eigenschaften von Waren entwickelt hatten (vgl zB BGH GRUR 1995, 410, 411 "TURBO"; GRUR 1996, 770, 771 "MEGA"). Insoweit ist weiterhin davon auszugehen, daß die einer Angabe möglicherweise zukommende Werbekraft für sich gesehen noch nichts über deren markenrechtliche Unterscheidungskraft aussagt (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 8 Rdn 21; BPatGE 42, 189, 191 f "Ein schönes Stück Natur"). Auch werbewirksame Angaben müssen mithin die oben dargestellten Voraussetzungen des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erfüllen.

Den entsprechenden, keineswegs hoch anzusetzenden Anforderungen genügt das angemeldete Markenwort "HAPPINESS" in seinen Bedeutungen "Glück, glückliche Wahl" usw nicht. Wie von der Markenstelle zutreffend festgestellt und auch tatsächlich belegt worden ist, werden Ausdrücke wie "Glück, glücklich" usw in der Werbung für einschlägige kosmetische Artikel vielfach verwendet. Da gerade bei diesen Produkten häufig rein subjektive Empfindungen und Wertvorstellung im Vordergrund des Kaufentschlusses stehen, liegt es nahe, insbesondere

diese persönlichen Empfindungen werbemäßig anzusprechen. Wie die Markenstelle ebenfalls zutreffend ausgeführt hat, handelt es sich bei dem Begriff "Glück" um die allgemeinste und deshalb nächstliegende Benennung aller positiven Befindlichkeiten potentieller Warenkonsumenten. Dies entspricht auch den sonstigen Werbegepflogenheiten, wonach der Ausdruck "Glück" häufig als zentrales Wertversprechen eingesetzt wird (vgl Rothfuss, Wörterbuch der Werbesprache, 1. Aufl 1991, S 87 mwNachw). Für den entsprechenden englischen Ausdruck "HAPPINESS" greift keine abweichende markenrechtliche Bewertung durch. Hierbei ist zunächst zu berücksichtigen, daß gerade auf dem vorliegenden Warengelbiete der Kosmetika der inländische Verkehr seit jeher an einen intensiven Einsatz englischer Begriffe gewöhnt ist (vgl hierzu BPatGE 13, 245, 247 ff "Dreamwell/Dreamwave"). Außerdem handelt es sich bei dem englischen Hauptwort "HAPPINESS" um einen allgemein geläufigen Begriff, der in seiner Grundbedeutung "Glück" auch solchen Teilen des inländischen Publikums bekannt ist, welche die englische Sprache nur rudimentär oder gar nicht beherrschen (vgl hierzu bereits BGH GRUR 1976, 587 f "Happy"; vgl auch BGH BIPMZ 1998, 248 "Today"). Diese Tatsachen erachtet der Senat als gerichtskundig, so daß sich weitere Feststellungen erübrigen (vgl § 291 ZPO). Lediglich ergänzend ist darauf hinzuweisen, daß gleichgelagerte Begriffe wie "happy" oder "Happyend" mittlerweile in den allgemeinen deutschen Sprachschatz aufgenommen sind (vgl Duden, Rechtschreibung, 21. Aufl, S 336).

Die Hinweise der Anmelderin auf Voreintragungen der Marke "HAPPINESS" im In- und Ausland vermögen kein abweichendes Ergebnis zu rechtfertigen. So entspricht es ständiger und allgemein anerkannter Spruchpraxis, daß die in der Bundesrepublik Deutschland erfolgte Eintragung einer Marke weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitsgrundsatz zu einer anspruchsbegründenden Selbstbindung führen kann (vgl zB BGH GRUR 1997, 527, 529 "Autofolge"; BIPMZ 1998, 248, 249 "Today"). Daß für ausländische Voreintragungen andere Grundsätze maßgeblich sein sollten, läßt sich bereits logisch nicht nachvollziehen. Wenn schon eine unter der Geltung des Markengesetzes erfolgte Entscheidung

deutscher Behörden keinerlei Bindungswirkung zu entfalten vermag, muß dies erst recht für Handlungen ausländischer Institutionen gelten, die in aller Regel nicht einmal auf denselben materiell- und verfahrensrechtlichen Grundlagen beruhen. Abgesehen davon wäre es in sich unschlüssig, von der Möglichkeit einer unzutreffenden Rechtsanwendung bei der Eintragung von Marken (die den alleinigen Grund für die Notwendigkeit des Rechtsinstituts der Markenlöschung darstellt) lediglich bei inländischen Behörden auszugehen, diese Möglichkeit dagegen bei ausländischen Stelle von vornherein zu verneinen (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 8 Rdn 85 ff mwNachw). Auch eine mögliche Indizwirkung von Eintragungen der Marke "HAPPINESS" in Ländern des englischen Sprachbereichs kann die Anmelderin nicht für sich in Anspruch nehmen. Bei dieser Indizwirkung handelt es sich lediglich um ein (ergänzendes) Argument bei der Entscheidung der Frage, ob ein fremdsprachiger Ausdruck nach dem originären Verständnis dieser Sprache im Heimatland eine beschreibende Angabe darstellt und insoweit Freihaltungsbedürftig ist (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 8 Rdn 88 mwNachw). Im vorliegenden Fall geht es jedoch ausschließlich darum, wie die beteiligten inländischen Verkehrskreise die Bezeichnung "HAPPINESS" bewerten, so daß Verkehrsauffassungen und Entscheidungen im Ausland von Haus aus keine präjudizierende Bedeutung zukommen kann (vgl BGH GRUR 1989, 666, 667 "Sleepover" GRUR 1995, 732, 734 "Füllkörper"; BPatGE 41, 211, 215 ff "Tablettenform").

Die Beschwerde der Anmelderin ist demnach zurückzuweisen.

Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde besteht kein Raum, weil die Voraussetzungen des § 83 Abs 2 MarkenG nicht erfüllt sind. So ist nicht zu verkennen, daß hier eine überwiegend im tatrichterlichen Bereich liegende Beurteilung einer Wortmarke zu erfolgen hatte, wobei auf gesicherte Grundsätze der höchstrichterlichen Rechtsprechung zurückgegriffen werden konnte.

Ströbele

Werner

Schmitt

prä