

# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 134/00

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 398 00 410.2**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Mai 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Pagenberg

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Januar 2000 wird aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I**

Die Wortfolge

"So nah, als wär' man da"

soll als Marke für "Telekommunikation" in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 5. Januar 2000 wegen fehlender Unterscheidungskraft mit der Begründung zurückgewiesen, die Wortfolge stelle eine Werbeaussage mit einem beschreibenden Bedeutungsgehalt dar, die der Verkehr nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffasse. Sie enthalte die klar verständliche Aussage, dass man zwar nicht vor Ort, aber trotzdem nah sei. Ziel der Telekommunikation sei es nämlich, trotz räumlicher Distanz eine Kommunikationsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen (z.B. Telefon, Internet), um sich dadurch „nahe“ zu sein.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie weist darauf hin, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft weder ein Unterschied zwischen Werbeslogans und sonstigen Wörtern bestehe, noch dass es der Unterscheidungskraft entgegenstehe, wenn der Slogan eine Werbeaussage enthalte. Die angemeldete Wortfolge habe keine ausschließlich produktbeschreibende Bedeutung, sie sei vielmehr kurz und präg-

nant und aufgrund der einfachen, in Reimform gehaltenen Aussage besonders eingängig. Sie rege wegen ihrer Mehrdeutigkeit zum Nachdenken an. So sei unklar, ob „nah“ im örtlichen oder im zeitlichen Sinn oder als enge Beziehung zu jemandem zu verstehen sei und auf wen und worauf sich die Nähe inhaltlich beziehen solle. Offen bleibe auch, was unter "da" zu verstehen sei. Der Slogan könne sich z.B. auf zeitaktuelle Lieferung oder Abfragemöglichkeit von Informationen beziehen, auf den Kundenservice oder auf zwischenmenschliche Beziehungen. Angesichts des anzulegenden großzügigen Maßstabes könne der Wortfolge "So nah, als wär' man da" die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

## II

Die Beschwerde hat Erfolg, da dem angemeldeten Zeichen weder das Eintragungshindernis der mangelnden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch ein Freihaltungsbedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

1. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Dabei nimmt der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so auf, wie es ihm entgegentritt und unterzieht es keiner analysierenden Betrachtungsweise (BGH GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH -; MarkenR 1999, 349-355 - YES und FOR YOU -). Bei der Beurteilung ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, dh jede, auch noch so geringe Unterscheidungskraft

reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drs. 12/6581, S 70 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S 64). Diese Unterscheidungskraft fehlt jedoch, wenn dem Zeichen ein für die beanspruchten Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH aaO - YES -).

Diese Grundsätze gelten auch für Wortfolgen und Werbeslogans, ohne daß an deren Schutzfähigkeit strengere Voraussetzungen, wie zB ein selbständig kennzeichnender Bestandteil oder ein erheblicher phantasievoller Überschuß in der Aussage bzw in der sprachlichen Form verlangt werden darf (BGH GRUR 2000, 321 - Radio von hier -). Dabei ist zu beachten, daß eine Marke grundsätzlich mehrere Funktionen in sich vereinigt, so daß neben ihrer Identifizierungsfunktion als betrieblicher Herkunftshinweis die Werbewirkung und Werbewirksamkeit eines Slogans nicht die Annahme der Unterscheidungskraft ausschließt (vgl. Fezer, MarkenG, 3. Aufl, Einl. Rdn 39 ff).

Ein Werbeslogan unterliegt daher denselben Prüfungskriterien wie eine einfache Wortmarke. Das bedeutet, daß Schutzunfähigkeit nur dann anzunehmen ist, wenn sich der Slogan lediglich in einer beschreibenden Angabe oder einer Anpreisung und Werbeaussage allgemeiner Art erschöpft oder eine längere Wortfolge ist. Indiz für die Eignung, konkret angemeldete Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden ist die Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz der Wortfolge, ebenso die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage. Dies gilt insbesondere dann, wenn in der Wortfolge ein eindeutig beschreibender Inhalt nicht erkennbar ist, sie ohne ergänzende Zusätze mehrdeutig oder unscharf ist, deshalb zum Nachdenken anregt (BGH GRUR 2000, 323 ff, 324 - Partner with the Best; BGH WRP 2000, 739, 740 - Unter uns - mwN).

Gemessen an diesen Kriterien kann der angemeldeten Wortfolge nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Das Zeichen enthält für die beanspruchte Dienstleistung keine im Vordergrund stehende Sachausage. Es besteht teilweise überhaupt kein Bezug und teilweise erschließt sich ihr Bedeutungsgehalt im Zusammenhang mit Telekommunikation nicht ohne weitere gedankliche Schritte. Die Aussage als solche ist ergänzungsbedürftig. "So nah, als wär' man da" drückt eine Situation aus, in der eine bestehende Entfernung zu einem Ort, einem Geschehen, einer Sache oder einer Person durch bestimmte Umstände oder Maßnahmen keine Rolle mehr spielt. Diese Aussage ist abstrakt, sie erklärt weder, wozu die Entfernung besteht, noch welche Maßnahmen aus welchen Gründen ursächlich dafür sind, dass die Entfernung bzw. deren Wirkung aufgehoben ist. Dies klärt sich auch nicht über die Art der beanspruchten Dienstleistung. "Telekommunikation" ist der Oberbegriff für die elektronische Übertragung aller Arten von Informationen einschließlich Daten, die drahtlos oder über Kabel gesendet werden (Microsoft Press: Computerlexikon, Ausgabe 2001, 694). Das Präfix "Tele-" deutet stets auf die räumliche Entfernung hin. Daraus ergibt sich zunächst zwischen der Aussage des angemeldeten Slogans und dem Gegenstand der Dienstleistungen ein Gegensatz, der die hier angesprochenen breiten Verkehrskreise zum Nachdenken anregt. Auch wenn es das Ziel der Telekommunikation ist, trotz räumlicher Distanz Kommunikation zu ermöglichen, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass es auch Ziel der Telekommunikationsdienstleistungen ist, "Nähe" herzustellen. So ermöglicht zwar eine Kommunikation via Internet Chat einen unmittelbaren Datenaustausch in der Art eines Gesprächs, bei dem aber, da er schriftlich abläuft, die vorhandene Distanz verstärkt wird und Nähe nicht unmittelbar assoziiert wird. In diesem Bereich steht die Möglichkeit, "life" und in Echtzeit, gegebenenfalls auch unter mehreren Teilnehmern zu kommunizieren, im Vordergrund. Keine Rolle spielt der Begriff der Nähe auch dort, wo es beim Datenaustausch über das Internet mehr auf Übertragungsraten ankommt und/oder der Zugriff nur einseitig erfolgt oder eine

unmittelbare Beziehung zwischen etwaigen Korrespondenzpartnern keine Rolle spielt, beispielsweise bei der Nutzung des Internets über Suchmaschinen, beim Downloaden von Programmen o.ä., bei der Versendung von E-Mails oder Faxen, erst Recht wenn der Datenaustausch ohne Beteiligung von Personen automatisch zwischen Rechnern stattfindet. In diesem Kontext ist ein beschreibender Sinngehalt der angemeldeten Wortfolge nicht erkennbar. Dies gilt auch für den Bezug auf eine zeitaktuelle Lieferung oder Abfragemöglichkeit von Informationen. Hier müsste der in Verbindung mit dem Wort "da" grundsätzlich örtlich zu verstehende Begriff "nah" zeitlich aufgefasst werden. Dies liegt jedoch nicht nahe, da im Zusammenhang mit Informationen sprachüblich von "schnell" oder "leicht verfügbar", von "unmittelbarem Zugriff" oder "leichter Abrufbarkeit" die Rede ist.

Aber auch in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen für die die Übertragungsqualität eine Rolle spielt, z.B. beim Mobilfunk oder bei Videokonferenzen, enthält der Slogan keine im Vordergrund stehende Sachaussage. Der Verkehr wird ihn allenfalls als verschlüsselten Hinweis auffassen, mit dem über die Umschreibung einer subjektiv empfundenen Wirkung durch einen weiteren Gedankenschritt der Schluss auf einen dahinter stehenden hohen technischen Standard gezogen werden kann.

Da die Wortfolge zudem prägnant und eingängig ist, kann ihr insgesamt die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

2. Bei dieser Sachlage liegt auch das Eintragungshindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht vor. Danach sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Beschaffenheit, des Wertes oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH MarkenR 2001, 368 ff – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten m.w.N.). Bei "so nah, als wär' man da" ist dies mangels eines entsprechenden unmittelbaren Sachbezugs nicht der Fall. Auch was die Bezugnahme auf die Übertragungsqualität als einer wesentlichen Eigenschaft für die Telekommunika-

tion angeht, stellt die Wortfolge, wie ausgeführt, nur einen mittelbaren Hinweis dar. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte für eine entsprechende zukünftige Entwicklung.

Grabrucker

Baumgärtner

Richterin Pagenberg  
ist in Urlaub und da-  
her verhindert zu un-  
terschreiben.

Grabrucker

CI