

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 184/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 54 874.2

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. August 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. April 2000 aufgehoben.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Die Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der für die Waren und Dienstleistungen

"Unedle Metalle und deren Legierungen;
Baumaterialien aus Metall;
transportable Bauten aus Metall;
Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke);
Schlosserwaren und Kleineisenwaren;
Metallrohre; Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten.

Wissenschaftliche, Vermessungs-, elektrische, optische,
Wäge-, Meß-, Signal-, Kontrollapparate und -instrumente.

Heizungs-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre
Anlagen.

Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate);

Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial;
Schläuche (nicht aus Metall).

Baumaterialien (nicht aus Metall);
Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke;
transportable Bauten (nicht aus Metall);

Bauwesen, insbesondere im Zusammenhang mit Niedrigenergie-
und Passivhaus-Technologie;
Installationsarbeiten;
Reparaturwesen.

Ausbildung;
Schulungen, insbesondere im Bereich der Niedrigenergie- und
Passivhaus-Technologie.

Ingenieurtätigkeiten, Konzeption, Planung, Fertigung sowie
Beratung auf dem Gebiet der Niedrigenergie- und Passivhaus-
Technologie"

bestimmten Wortmarke

"Atmen Sie tief durch"

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, bei der angemeldeten Marke handele es sich um einen reinen Werbeslogan, der nur die Aufmerksamkeit des Verkehrs auf die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen lenken solle. Derartige Werbesprüche, die weder einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil noch einen phantasievollen Überschuss in Aussage oder sprachlicher Form aufwiesen, entfalteten keine betriebliche Hinweiswirkung. Auch unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung

des Bundesgerichtshofs zur Schutzzfähigkeit von Werbeslogans sei die angemeldete Marke als schutzunfähig einzustufen, weil es sich im Sinne dieser Rechtsprechung um eine Werbeaussage ganz allgemeiner Art handele, die sich weder durch besondere Kürze noch durch Originalität und Prägnanz auszeichne.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, der zur Eintragung als Marke angemeldete Slogan besitze das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reiche aus, um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden. Es handele sich bei der angemeldeten Wortfolge um eine witzige Kennzeichnung, die zwar einen gewissen Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufweise, für diese aber nicht konkret beschreibend oder ausschließlich anpreisend sei. Die Anmelderin vertritt ferner die Ansicht, der angegriffene Beschluss sei unter Verletzung des rechtlichen Gehörs ergangen. Sie habe mit ihrer Stellungnahme zum Beanstandungsbescheid der Markenstelle für den Fall, dass diese weiterhin der Meinung sei, die angemeldete Marke sei schutzunfähig, um eine Mitteilung gebeten, um dann eine neue Äußerungsfrist erbitte zu können. Die Markenstelle habe jedoch entgegen dieser Bitte die Anmeldung sofort und ohne die erbetene Zwischennachricht zurückgewiesen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Eintragung der angemeldeten Wortmarke stehen die Schutzhindernisse des § 8 MarkenG nicht entgegen.

Die sloganartige Wortfolge "Atmen Sie tief durch" ist keine Angabe, die zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen kann (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Zu den nach dieser Vorschrift vom Markenschutz ausgeschlossenen Angaben zählen zwar nicht nur die dort ausdrücklich aufgeführten, sondern auch solche, die für den Waren- und Dienstleistungsverkehr wichtige und für den umworbene Abnehmerkreis irgendwie bedeutsame Umstände mit konkretem Bezug auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen beschreiben (BGH GRUR 1998, 813 – CHANG; BIPMZ 1999, 410 – FOR YOU). Hierzu gehört die angemeldete Marke, die – soweit ersichtlich – bisher nicht als beschreibende Angabe verwendet wird, nicht, weil sie keinen konkreten Aussagegehalt über die mit der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufweist, sondern sich in einer an die Abnehmer gerichteten Verhaltensaufforderung erschöpft.

Der angemeldeten Marke fehlt auch nicht jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Kennzeichnung inwohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die der Anmeldung zugrunde liegenden Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Hierbei ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden, zumal der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegen tritt, und es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht (BGH MarkenR 1999, 349 – YES). Diese Grundsätze gelten auch für die Beurteilung von Werbeslogans, an die keine anderen Anforderungen zu stellen sind als an sonstige Wortmarken (BGH GRUR 2001, 1042 – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER). Bei Werbeslogans ist danach von mangelnder Unterscheidungskraft auszugehen, wenn sie lediglich beschreibende Angaben oder Anpreisungen oder Werbeaussagen allgemeiner Art beinhalten. Grundsätzlich nicht un-

terscheidungskräftig sind zudem in der Regel längere Wortfolgen. Dagegen sind die Kürze sowie eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge, aber auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsfähigkeit einer Werbeaussage Indizien für ihre Eignung als Marke. Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart im Rahmen der Bewertung der Unterscheidungskraft von Werbeslogans nicht überspannt werden. Auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage kann danach nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen werden (BGH aaO – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2000, 323 – Partner with the Best).

Die als Marke beanspruchte Aussage "Atmen Sie tief durch" ist nicht so lang, dass sie vom Verkehr bereits deshalb nicht als Marke verstanden werden könnte (BGH aaO – Partner with the Best). Sie greift eine geläufige Redewendung der deutschen Sprache in der Form des Imperativs auf und entbehrt aus diesem Grunde auch nicht der nötigen Prägnanz. Sie enthält in Bezug auf die mit der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch keinen konkreten und eindeutigen beschreibenden oder anpreisenden Begriffsinhalt. Allenfalls auf Grund einer begrifflichen Analyse der Marke könnte der Verkehr bei einem Teil der Waren und Dienstleistungen mit der angemeldeten Bezeichnung den Gedanken an saubere Raumluft assoziieren. Jedoch liegt eine derartige gedankliche Assoziation nicht besonders nahe, sondern bedarf einer Reihe gedanklicher Zwischenschritte von der Funktion der beanspruchten Waren über deren Wirkung zu der für den Nutzer daraus resultierenden subjektiven Verbesserung des Wohlbefindens, die der Verkehr erfahrungsgemäß nicht anstellt, weil er nicht zum Analysieren der ihm als Marke begegnenden Bezeichnungen neigt. Letztlich fehlt es der angemeldeten Bezeichnung auch an der für eine Beschreibung oder Anpreisung erforderlichen Eindeutigkeit, da die Aufforderung "Atmen Sie tief durch" sowohl im wörtlichen Sinne eines tiefen Einatmens als auch im übertragenen Sinne eines Sich-Erhöhlens, z.B. nach einem Schreck oder einer Anstrengung, verstanden werden kann. Ein solches Verständnis liegt bei den u.a. beanspruchten Bau- und Reparaturdienstleistungen auch nicht besonders fern. Angesichts des fehlenden konkret

beschreibenden oder warenanpreisenden Charakters sowie der durch die Verwendung einer geläufigen deutschen Redewendung gegebenen Prägnanz der angemeldeten sloganartigen Wortfolge kann dieser jedenfalls das erforderliche geringe Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr konnte keinen Erfolg haben.

Die Rückzahlung ist die Ausnahme gegenüber dem Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflicht der Beschwerde (§ 66 Abs. 5 MarkenG). Sie kann gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG angeordnet werden, wenn ein Rechtsgrund für die Zahlung fehlt, was vorliegend nicht der Fall ist, oder wenn es auf Grund besonderer Umstände unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten. Billigkeitsgründe für die Rückzahlung können sich insbesondere aus groben materiellrechtlichen Fehlern, Verfahrensfehlern oder Verstößen gegen die Verfahrensökonomie in der Vorinstanz ergeben. Eine Rückzahlung setzt jedoch stets voraus, dass das Fehlverhalten der Vorinstanz für die Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung ursächlich war. Somit scheidet eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr dann aus, wenn auch ohne das Fehlverhalten der Vorinstanz dort inhaltlich dieselbe Entscheidung ergangen wäre und deshalb ohnehin Beschwerde hätte eingelegt werden müssen (BPatG BIPMZ 1988, 114, 115).

Im vorliegenden Fall lag bereits kein Fehlverhalten der Markenstelle vor. Der Anmelderin wurde mit dem Bescheid vom 23. Dezember 1999 rechtliches Gehör gewährt, indem ihr Gelegenheit gegeben wurde, sich zu den ihr mitgeteilten Bedenken gegen die Schutzfähigkeit innerhalb einer angemessenen Frist von zwei Monaten zu äußern. Diese Möglichkeit hat sie ungenutzt gelassen. Gründe dafür, warum sie sich innerhalb der ihr gesetzten Frist nicht umfassend und abschließend äußern konnte, hat sie nicht vorgetragen, so dass eine abschließende Sachentscheidung der Markenstelle, in der auch über das weitere, nicht begründete Fristgesuch der Anmelderin entschieden worden ist, zulässig war. Die Entscheidung verstieß auch nicht gegen den Grundsatz der Verfahrensökonomie,

weil die Sachargumentation der Anmelderin für die Markenstelle aus dem Schriftsatz vom 25. Februar 2000 erkennbar war und in dem angegriffenen Beschluss Berücksichtigung gefunden hat. Letztlich fehlt es auch an der Kausalität zwischen der Ablehnung des weiteren Fristgesuchs und der Zurückweisung der Anmeldung. Da der Zurückweisungsbeschluss der Markenstelle auf der Grundlage der von der Anmelderin angeführten neueren Entscheidungen des Bundesgerichtshofes zur Schutzfähigkeit von Werbeslogans ergangen ist, muß nämlich davon ausgegangen werden, dass die Markenstelle auch nach einer erneuten Äußerung der Anmelderin dieselbe Sachentscheidung getroffen hätte. Deshalb war der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen.

Albert

Kraft

Reker

Bb