



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 32/02

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 300 47 281.1

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Juli 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Oktober 2001 aufgehoben.

### **Gründe:**

#### **I.**

Die Wortfolge

### **ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN**

ist als Marke für die Waren

„Wasch- und Bleichmittel sowie sonstige Mittel für die Textilpflege; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel;

Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide;

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Back-

waren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (ausgenommen Salatsaucen), Gewürze, Kühleis“

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung zunächst teilweise, nämlich im Hinblick auf die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Zahnpfutzmittel; Zahnfüllmittel“ beanstandet und sodann in vollem Umfang wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die angemeldete Wortfolge sei grammatikalisch korrekt gebildet und enthalte die ohne weiteres verständliche Aufforderung, der Welt sein schönstes Lächeln zu zeigen. Zwar könne der angemeldeten Marke kein im Hinblick auf die beanspruchten Waren unmittelbar beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Es handle sich jedoch lediglich um eine Werbeaufforderung allgemeiner Art. Der Spruch „ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN“ zeichne sich weder durch Kürze, Originalität oder Prägnanz aus noch erscheine er mehrdeutig oder interpretationsbedürftig. Der angesprochene Verkehr werde die angemeldete Marke daher nur in seinem unmittelbaren Wortsinne auffassen, darin aber keinen individuellen betrieblichen Herkunftshinweis erblicken.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zu deren Begründung trägt sie im wesentlichen vor: Eine unmittelbar produktbeschreibende Aussage enthalte die angemeldete Marke nicht. Insbesondere verspreche sie keine konkreten Eigenschaften oder spezielle Wirkungen der beanspruchten Waren. Allenfalls könne ihr eine mittelbare Anspielung auf diese Waren entnommen werden. Es liege auch keine Werbeaufforderung allgemeiner Art vor. Der Spruch „ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN“ lasse nicht erkennen, was gekauft werden solle und wofür geworben werde. Kürze, Originalität und Prägnanz könnten nicht gefordert werden. Zwar stellten diese Kriterien ein gewis-

ses Indiz für die markenrechtliche Schutzfähigkeit eines Werbespruchs dar. Es könne aber nicht umgekehrt aus dem Fehlen solcher Merkmale auf das Vorliegen eines Schutzhindernisses geschlossen werden. Im übrigen eröffne die angemeldete Marke eine Reihe von Interpretationsmöglichkeiten. Auch diese Mehrdeutigkeit spreche für die Schutzfähigkeit.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und auch in der Sache begründet. Das Eintragungsverbot des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ist von der Markenstelle zu Recht nicht in Betracht gezogen worden, da es sich bei der angemeldeten Marke ersichtlich nicht um eine beschreibende Angabe im Sinne dieser Vorschrift handelt. Der angemeldeten Marke kann aber auch nicht die nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als herkunftsindividualisierendes Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren (oder Dienstleistungen) eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (st. Rspr.; vgl. etwa BGH GRUR 2003, 343, 344 „Buchstabe Z“; GRUR 2003, 342 „Winnetou“). Von fehlender Unterscheidungskraft ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes auszugehen, wenn der Marke entweder ein im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort bzw um eine gebräuchliche Wortfolge handelt,

die vom Verkehr stets nur in ihrem Wortsinn und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH aaO; ferner zB BGH GRUR 2002, 64 „INDIVIDUELLE“; GRUR 2001, 162, 163 „RATIONAL SOFTWARE CORPORATION“). Diese Kriterien sind auch für die Beurteilung der markenrechtlichen Schutzfähigkeit von Werbesprüchen heranzuziehen. Insbesondere kann insoweit nicht gefordert werden, daß der Werbespruch einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil oder einen so weitreichenden phantasievollen Überschuß in der Aussage oder in der sprachlichen Form aufweist, daß der angesprochene Verkehr mit dem Wiedererkennungseffekt einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft verbindet (BGH GRUR 2000, 321, 322 „Radio von hier“; vgl. auch BGH GRUR 2000, 323 „Partner with the Best“; GRUR 2000, 720, 721 „Unter Uns“; GRUR 2001, 1047, 1048 „LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER“; GRUR 2001, 735, 736 „Test it.“). Strengere Maßstäbe werden von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes lediglich bei solchen Wortfolgen angelegt, die nach Art eines inhaltsbeschreibenden Werktitels gebildet sind (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“). Im Hinblick auf die im vorliegenden Fall beanspruchten Waren kommt dies ersichtlich nicht in Betracht.

Wie die Markenstelle zutreffend angenommen hat, läßt der Spruch „ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN“ keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt erkennen. Für den überwiegenden Teil der beanspruchten Waren bedarf dies keiner näheren Erörterung. Aber auch im Hinblick auf die zunächst allein beanstandeten Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Zahnputzmittel; Zahnfüllmittel“ gilt nichts anderes. Insoweit fehlt der angemeldeten Marke zwar nicht jeder Sinnbezug. Vielmehr vermittelt sie die Vorstellung, daß die Verwendung dieser Waren, insbesondere der von der Anmeldung erfaßten Zahnputzmittel, ein schöneres Aussehen der Zähne und damit ein schöneres Lächeln bewirke. Dieser letztlich beschreibende Aussagekern steht bei der angemeldeten Marke aber nicht im Vordergrund, sondern wird dem Publikum nach Art eines

sprechenden Zeichens in sehr vager und unterschwelliger Form nahegebracht. Solche suggestiven Andeutungen nehmen einer Marke grundsätzlich nicht die erforderliche Unterscheidungskraft (vgl. EuG GRUR 2001, 332, 333 f [Nr 23 und 29 f] „VITALITE“).

Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, daß die angemeldete Wortfolge im Verkehr stets nur als solche und nicht als Mittel zur betrieblichen Herkunftsindividualisierung aufgefaßt wird. Dieses Beurteilungskriterium bedarf im Hinblick auf seinen weitgehend tautologischen Charakter näherer Ausgestaltung. Die notwendige inhaltliche Konkretisierung hat sich dabei an der allgemeinen rechtspolitischen Grundlage des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft zu orientieren. Insoweit kann es nicht darum gehen, mehr oder weniger spekulativen Erwägungen über ein mögliches Verkehrsverständnis Raum zu geben. Auch die wettbewerbliche Qualität einer Marke kann nicht Gegenstand der patentamtlichen Prüfung sein. Vielmehr kommt es maßgeblich darauf an, ob sich ein schutzwürdiges Interesse der Allgemeinheit und insbesondere der Mitbewerber an der freien Verwendbarkeit des betreffenden Zeichens feststellen läßt, das einem markenrechtlichen Individualschutz entgegensteht. Der patentamtlichen Prüfung kommt insoweit die Aufgabe zu, gleichsam als Sachwalter individualrechtlich nicht betroffener Mitbewerber den freien Wettbewerb vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (ausführlich hierzu Hacker, GRUR 2001, 630, 632 ff; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn. 46). In diesem Sinne wird auch in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und des Europäischen Gerichts erster Instanz betont, daß die absoluten Schutzhindernisse mit Blick auf das Allgemeininteresse auszulegen seien, das ihnen jeweils zugrunde liegt (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Nr. 52 ff] „Libertel“; GRUR 2003, 514, 518 [Nr. 71] „Linde, Winward u. Rado“; GRUR 2002, 804, 809 [Nr. 77] „Philips“; GRUR 1999, 723, 725 [Nr. 25 ff] „Chiemsee“; EuG GRUR Int 2002, 858, 861 [Nr. 36] „SAT.2“).

Die danach gebotene Berücksichtigung des Allgemeininteresses kann sich auf verschiedene Art auswirken. Zum einen gibt es eine Reihe von Zeichen, die eine

Ware oder Dienstleistung zwar nicht im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG beschreiben und bei denen sich auch sonst kein im Vordergrund stehender beschreibender Aussagegehalt feststellen läßt, an deren freier Verfügbarkeit im Wettbewerb aber gleichwohl ein schützenswertes Interesse besteht. So liegt es etwa bei Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art (vgl. hierzu BGH GRUR 2000, 321, 322 „Radio von hier“; GRUR 2000, 323, 324 „Partner with the Best“; GRUR 2000, 720, 721 „Unter Uns“; GRUR 2001, 1047, 1048 „LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER“; GRUR 2001, 735, 736 „Test it.“). Die Wortfolge „Test it.“ zB beschreibt kein Merkmal von Zigaretten. Gleichwohl besteht ein erhebliches Interesse der Mitbewerber daran, das Publikum in dieser sprach- und werbeüblichen Weise dazu auffordern zu können, die beworbene Ware zu testen (vgl. BGH GRUR 2001, 735, 736 „Test it.“). Ähnlich liegt es bei Wortfolgen, die als festgefügte Wendungen Eingang in den Sprachschatz gefunden haben. Denn auch insoweit besteht ein schützenswertes Interesse der Konkurrenten und der Allgemeinheit, daß feststehende Redewendungen im Wettbewerb frei verfügbar bleiben (vgl. Hacker, GRUR 2001, 630, 635; bedenklich insoweit BGH GRUR 2000, 720 „Unter Uns“). Nur was nicht benötigt wird, kann monopolisiert werden. Andererseits stellt das Kriterium des Allgemeininteresses aber auch ein notwendiges Korrektiv gegenüber einer rational oft schwer faßbaren Einschätzung der Verkehrsauffassung dar. Insoweit kann die Zurückweisung einer Anmeldung nicht allein mit der Begründung erfolgen, daß die betreffende Werbeaussage Kürze, Originalität und Prägnanz vermissen lasse. Auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes stellen diese Kriterien zwar mögliche Anhaltspunkte für die Bejahung der erforderlichen Unterscheidungskraft dar. Es kann aber nicht umgekehrt aus ihrem Fehlen auf mangelnde Unterscheidungskraft geschlossen werden. Daher kann auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage die Unterscheidungskraft nicht stets abgesprochen werden (vgl. BGH GRUR 2000, 321, 322 „Radio von hier“; GRUR 2000, 323, 324 „Partner with the Best“; GRUR 2001, 1047, 1048 „LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER“), sondern nur dann, wenn sich feststellen läßt, daß die Aussage in ihrer konkreten Form vom Verkehr zur freien Verwendung benötigt wird.

Nach diesen Grundsätzen ist die Zurückweisung der angemeldeten Marke nicht gerechtfertigt. Eine allgemeine Anpreisung oder Werbeaussage in dem oben erörterten Sinne liegt ersichtlich nicht vor. Zu dem ganz überwiegenden Teil der beanspruchten Waren weist der Spruch „ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN“ überhaupt keinen nachvollziehbaren Bezug auf. Soweit es anders liegt, insbesondere im Hinblick auf die Ware „Zahnputzmittel“, handelt es sich, wie ausgeführt, um ein suggestiv sprechendes Zeichen. Die angemeldete Wortfolge stellt auch keine feststehende Redewendung dar. Insoweit sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die es rechtfertigen würden, die angemeldete Marke im Allgemeininteresse von der Eintragung auszuschließen. Zwar mag es ein Gemeinplatz sein, insbesondere Waren, die der Zahnpflege dienen, mit einem schönen Lächeln in Verbindung zu bringen. Insoweit kann und darf es den Mitbewerbern der Anmelderin nicht verwehrt sein, ebenfalls auf diesen Zusammenhang hinzuweisen. Dies muß aber nicht in der konkreten Form geschehen, welche die Anmelderin mit der angemeldeten Marke frei gewählt hat (vgl. zum Verhältnis von möglicher Variationsbreite und Allgemeininteresse bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Werbesprüchen Hacker, aaO S. 635).

Dr. Ströbele

Kirschneck

Dr. Hacker

Fa