

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 123/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 04 580.1

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. August 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink

beschlossen:

- 1.) Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juli 2001 wird aufgehoben.
- 2.) Das Verfahren wird gemäß § 70 Abs 3 Nr 1 MarkenG zurückverwiesen.

G r ü n d e

I

Die Wort/Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

ist per Telekopie

für die Waren- und Dienstleistungen

- 16 Druckereierzeugnisse
Photographien
Spielkarten

- 25 Bekleidungsstücke
Schuhwaren
Kopfbedeckung

- 28 Spiele, Spielzeug
Turn- und Sportartikel

- 32 Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wasser und andere
alkoholfreie Getränke
Fruchtgetränke und Fruchtsäfte

- 35 Werbung
Geschäftsführung
Unternehmensverwaltung
Büroarbeiten

- 38 Telekommunikation

- 41 Sportliche- und kulturelle Aktivitäten
Unterhaltung
Filmproduktion
Videoproduktion
Erziehung
Ausbildung

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch eine Beamtin des höheren Dienstes mit Beschluss vom 20. Juli 2001 nach § 36 Abs 4 iVm Abs 1 Nr 2, § 32 Abs 3 MarkenG, §§ 5 Abs 1, 8 Abs 1, 14 MarkenV wegen Nichtbeseitigung der beanstandeten Mängel zurück-

gewiesen. Im Beanstandungsbescheid vom 19. Februar 2001 war die Anmelderin gebeten worden, innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 1. Angaben zur Rechtsperson der Anmelderin zu machen, 2. die Angabe im Warenverzeichnis „Turn- und Sportartikel“ durch den Zusatz „.... soweit in Klasse 28 enthalten“ zu ergänzen sowie 3. noch drei scannfähige und identische Exemplare der angemeldeten grafisch wiedergegebenen Marke nachzureichen.

Mit Schreiben vom 17. August 2001 hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, die Angaben zu Ziff 1. und 2. des Beanstandungsbescheids gemacht und drei Exemplare der angemeldeten, grafisch wiedergegebenen Marke in dunklerer Tönung wie folgt

siehe Abb. 2 am Ende

eingereicht und um Abhilfe gebeten. Die Markenstelle hat nicht abgeholfen, weil die Abbildungen nicht mit den am Anmeldetag eingereichten Abbildungen übereinstimmten und die Beschwerde an das Bundespatentgericht abgegeben.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Marke einzutragen.

II

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung und Zurückverweisung der Anmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt.

Gegenstand der Beschwerde ist nur noch die Frage, ob die drei nachgereichten Wiedergaben der Marke den weiteren Anmeldungserfordernissen gemäß § 32 Abs 3 MarkenG entsprechen oder ob sie eine unzulässige Änderung der ursprünglich eingereichten Markenabbildung darstellen.

Die Markenstelle hat die drei Exemplare zu Recht angefordert, weil der Anmeldung einer Wort/Bildmarke vier übereinstimmende zweidimensionale grafische Wiedergaben der Marke beizufügen sind (§ 8 Abs 1 MarkenV). Die drei nachgereichten Exemplare unterscheiden sich von der ursprünglich eingereichten Abbildung darin, dass die schwarz umrandeten hellgrauen Buchstaben dunkel, nahezu schwarz ausgefüllt wiedergegeben sind. Die Wiedergabe entspricht damit den Erfordernissen, die an Wort/Bildmarken, insbesondere für deren Veröffentlichung im Markenblatt, in § 8 Abs 2 Satz 1 MarkenV gestellt werden. Danach muss „die Wiedergabe der Marke auf Papier dauerhaft dargestellt und in Farbtönen und Ausführung so beschaffen sein, dass sie die Bestandteile der Marke in allen Einzelheiten auch bei schwarz-weißer Wiedergabe in einem Format mit höchstens 9 cm Breite deutlich erkennen lässt“. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Anmeldung in zulässiger Weise per Telekopie übermittelt worden ist (§ 65 MarkenV), bei der es in der Natur der Sache liegt, dass die Qualität der Wiedergabe insbesondere in der Wiedergabe der Grautöne und der Hell- und Dunkelkontraste differieren kann. Die Abweichung zwischen der per Telekopie eingereichten Wiedergabe von den nachgereichten Abbildungen der Marke findet ihre Grenze, wo letztere als unzulässige Markenänderung anzusehen sind. Das ist vorliegend nicht der Fall.

Eine fehlende Übereinstimmung ist nur dann als unzulässige Änderung der Marke zu beurteilen, wenn durch sie der Schutzzumfang der Marke tangiert wird (vgl Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl 2003, § 32 Rdn 19f und § 39 Rdn 15; Schmidt Rechtsfragen im Zusammenhang mit formellen Anforderungen an Markenmeldungen GRUR 2001, 653, 656 mwN). Das kann zwar auch auf schutzunfähige

oder unzulässige Angaben der Anmeldung, kleinste Änderungen in der Schreibweise oder Hinzufügungen oder Weglassungen im Wort- wie im Bildeindruck der Marke zutreffen. Bleibt die schwarz-weiß gehaltene Wort/Bildmarke in den nachgereichten Wiedergaben - wie hier - nach Schriftform, Schattenwurf und grafischer Gestaltung in ihrer Gesamtwirkung unverändert, so entspricht die Anmeldung den weiteren Anmeldungserfordernissen des § 32 Abs 3 MarkenG iVm §§ 8 und 65 MarkenV und sie kann nicht wegen fehlender Übereinstimmung der nachgereichten Exemplare zurückgewiesen werden.

Da die Markenstelle noch nicht in der Sache selbst entschieden hat, wird der angefochtene Beschluss aufgehoben und die Sache zur Fortsetzung des Eintragungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Dabei sollte die Markenstelle die Grundsätze der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu Slogans beachten, wonach solche nur dann nicht schutzfähig sind, wenn entsprechend den Entscheidungen zu „YES“ und „FOR YOU“ - MarkenR 1999, 349 - 355 - dem Zeichen kein 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.

Diese Grundsätze gelten nämlich auch für Wortfolgen und Werbeslogans ohne dass an deren Schutzfähigkeit strengere Anforderungen, wie zB ein selbständig kennzeichnender Bestandteil oder ein erheblicher phantasievoller Überschuss in der Aussage bzw in der sprachlichen Form, gestellt werden dürfen (BGH GRUR 2000, 321 - Radio von hier). Dabei ist zu beachten, dass eine Marke grundsätzlich mehrere Funktionen in sich vereinigt (vgl Fezer, MarkenG, 2. Aufl, Einl. Rdn 39 ff), so dass neben ihrer Identifizierungsfunktion als betrieblicher Herkunftshinweis die Werbewirkung und Werbewirksamkeit eines Slogans nicht die Annahme der Unterscheidungskraft ausschließt (BGH ebd.). 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, deren zumindest ähnliches Vorkommen im beanspruchten Waren- und Dienstleistungssegment belegt sein sollte, erschöpft oder eine längere Wortfolge ist.

Soweit die Recherche der Markenstelle keine dahingehenden tatsächlichen Feststellungen ergibt, sollte der Eintragung nichts im Wege stehen. Dabei ist auch in die Überlegung miteinzubeziehen, dass das Zeichen einen Reim in sich trägt.

Grabrucker

Pagenberg

Fink

CI

Abb. 1



Abb. 2

