



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 34/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 37 537.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. April 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

- I. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. November 2002 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen „Brennstoffe; Wasserleitungen sowie andere Leitungen zum Transport von wärmetragenden Medien (aus Metall); Apparate und Instrumente zur Regelung von Elektrizität, Software zum Steuern und Regeln von Geräten, Transformatoren; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen, Gasbrenner; Druckereierzeugnisse; Wasserleitungen sowie andere Leitungen zum Transport von wärmetragenden Medien (nicht aus Metall); Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Reparaturwesen im Bereich der Einrichtungen der technischen Infrastruktur, nämlich der Einrichtungen des Verkehrs- und Kommunikationswesens, der Energie- und Wasserversorgung sowie der Entsorgung von Abfallstoffen; Telekommunikation, Sammeln und Liefern von Nachrichten, Übermittlung von Nachrichten; Materialbearbeitung, Erzeugung von Energie, Abfallverarbeitung durch Umwandlung, Recycling von Müll und Abfall; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Technischer Entwurf und technische Entwicklung von Software zur Steuerung und Regelung von Geräten“ zurückgewiesen wurde.

- II. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

So viel. So gut. So nah.

soll für Waren und Dienstleistungen

Klasse 4: Brennstoffe;

Klasse 6: Wasserleitungen sowie andere Leitungen zum Transport von wärme-tragenden Medien (aus Metall);

Klasse 9: Apparate und Instrumente zur Regelung von Elektrizität, Software zum Steuern und Regeln von Geräten, Transformatoren;

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen, Gasbrenner;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse;

Klasse 19: Wasserleitungen sowie andere Leitungen zum Transport von wärme-tragenden Medien (nicht aus Metall);

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;

- Klasse 37: Reparaturwesen im Bereich der Einrichtungen der technischen Infrastruktur, nämlich der Einrichtungen des Verkehrs- und Kommunikationswesens, der Energie- und Wasserversorgung sowie der Entsorgung von Abfallstoffen;
- Klasse 38: Telekommunikation, Sammeln und Liefern von Nachrichten, Übermittlung von Nachrichten;
- Klasse 39: Transportwesen, insbesondere Personentransport, Transport und Lagerung von Müll, Wasserversorgung, Verteilung von Energie; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen;
- Klasse 40: Materialbearbeitung, Erzeugung von Energie, Abfallverarbeitung durch Umwandlung, Recycling von Müll und Abfall;
- Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung;
- Klasse 42: Technischer Entwurf und technische Entwicklung von Software zur Steuerung und Regelung von Geräten

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Schreiben vom 09.08.2002 beanstandet und mit Beschluß vom 13. November 2002 zurückgewiesen. Sie vertritt die Auffassung, das Zeichen sei von der Eintragung ausgeschlossen, da ihm jegliche Unterscheidungskraft fehle. Es handle sich um einen Werbeslogan, der sich weder durch Kürze, noch durch Originalität oder Prägnanz auszeichne. Die Kombination von drei in der Werbung gebräuchlichen Adjektiven mit der Verstärkung durch das Adverb „so“, sei lediglich der Hinweis auf - wünschenswerte - Eigenschaften für Produkte oder Dienstleistungen. In Bezug auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen besage dies

nur, dass sie in großer Vielzahl, in hoher Qualität und für den Verbraucher gut erreichbar angeboten bzw. erbracht würden. Selbst markante und sprachlich kreativ formulierte Aussagen seien in der Werbung als übliche Stilmittel geläufig. Der Verkehr könne eine solche Ausdrucksweise daher nicht als unternehmenskennzeichnendes Unterscheidungsmerkmal auffassen. Das Zeichen habe einen beschreibenden Sinngehalt und sei keine mehrdeutige Aussage mit verschiedenen Assoziationen.

Die Anmelderin hat dem widersprochen und dargelegt, die bloße Eignung der angemeldeten Wortfolge als Verwendung in der Werbung rechtfertige es nicht, ihr jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen. Eine konkrete Verwendung des Zeichens gebe es bisher nicht. Die Markenstelle habe ebenfalls nicht nachweisen können, dass es sich um eine werbeübliche Aussage handle. Es liege vielmehr eine Neuschöpfung vor, deren Sinngehalt sich nicht aus der Wortfolge selbst erschließe, sondern Interpretationen zugänglich sei. Die vom Bundesgerichtshof als Indizien geforderten Merkmale der Kürze und Prägnanz weise das Zeichen auf. Ein ausschließlich beschreibender Sachhinweis könne in der Wortfolge nicht gesehen werden, weshalb auch kein Freihaltebedürfnis bestehe.

Die Anmelderin beantragt daher sinngemäß,

der Beschluss der Markenstelle für Klasse 40 vom 13.11.2002 wird aufgehoben.

II.

Die zulässige Beschwerde ist zum überwiegenden Teil begründet, da der Eintragung der angemeldeten Marke lediglich hinsichtlich der Dienstleistungen „Transportwesen, insbesondere Personentransport, Transport und Lagerung von Müll, Wasserversorgung, Verteilung von Energie; Verpackung und Lagerung von Wa-

ren; Veranstaltung von Reisen“ das Eintragungshindernis der mangelnden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr.; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153/1154 - antiKALK). Die Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH MarkenR 2003, 187, 190 Rn. 41 - Linde ua; EuGH MarkenR 2004, 116, 120 Rn. 50 - Waschmittelflasche). Kann einem Zeichen für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, oder handelt es sich auch sonst um eine verständliche Wortfolge der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (BGH GRUR 2001, 1153/1154 - antiKALK; WRP 2001, 1082, 1083 - marktfrisch; GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; BifPMZ 2001, 398 - LOOK; GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; WRP 2002, 1073, 1074, 1075 - BONUS II).

Legt man diesen Feststellungen weiter die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und die danach gebotene Prüfung der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unter dem Gesichtspunkt des Allgemeininteresses zugrunde (EuGH GRUR 2003, 604 ff., Rn. 60 - Libertel; GRUR 2004, 943 ff., Rn. 25 - SAT.2), besteht an der freien Verfügbarkeit von Wortfolgen dann ein Interesse, wenn sie eine im Vordergrund stehende Sachaussage enthalten, oder „Wortfolge als solche“ sind. Dient ein Zeichen bloßer Evokation, d. h. suggestiver

Erweckung von Vorstellungen über die Umstände des Verkaufs der beworbenen Ware/ Dienstleistung und enthält keine im Vordergrund stehende Sachaussage für die Ware oder Dienstleistung als solche, nimmt eine derartige suggestive Andeutung einer Marke nicht die erforderliche Unterscheidungskraft (vgl. BPatG GRUR 2004, 333 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN; EuG GRUR 2001, 332, 333 u. 334 - VITALITE). Bei der Beurteilung des unbestimmten Rechtsbegriffs der „Wortfolge als solcher“, wonach markenrechtlicher Individualschutz hinter dem Interesse der Mitbewerber an der freien Verwendbarkeit der Wortfolge zurücktreten muß, ist anhand objektivrechtlicher Kriterien zu prüfen, wann im Wettbewerb an der freien Verfügbarkeit ein schützenswertes Interesse besteht (Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn. 46). Ein solches Interesse besteht in der Regel an Werbeaussagen allgemeiner Natur (BGH GRUR 2000, 720, 721 - Unter uns; GRUR 2001, 735, 736 - Test it), aber auch an Wortfolgen, die als festgefügte Redensart in die deutsche Sprache eingegangen sind. Danach kann nur monopolisiert werden, was von der Allgemeinheit im beanspruchten Segment nicht benötigt wird (BPatG GRUR 2004, 333, 334 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN). So mag eine Wortfolge zwar keinen im Vordergrund stehenden Aussagegehalt für beanspruchte Waren haben, aber dennoch nicht schutzfähig sein, wenn sie als „Wortfolge als solche“ für Mitbewerber freizuhalten ist, weil diese das Publikum z. B. im Imperativ in sprach- und werbeüblicher Weise auf ihre Ware oder Dienstleistung aufmerksam machen wollen (BGH GRUR 2001, 735 ff. - Test it). Insoweit ergeben sich im Rahmen der Überprüfung eines Allgemeininteresses Überschneidungen zwischen der Frage nach dem Vorliegen der Unterscheidungskraft und der impliziten Feststellung eines Freihaltebedürfnisses.

So ist dies für die Dienstleistungen im Transportwesen und der Touristik zu beurteilen. Die Wortkombination besteht sprachlich aus drei mit „so“ akzentuierten Adjektiven, die zu drei Kurzsätzen mit einem Punkt als Satzzeichen dazwischen aneinander gereiht sind. Grammatikalisch sind diese Kurzsätze nicht richtig gebildet, da ihnen Subjekt und Prädikat fehlen. Sie sind eher im Sinne eines Ausrufs zu

verstehen. Diese Wortfolge ist daher ein Werbeslogan, an den keine höheren Anforderungen als an sonstige Wortmarken gestellt werden dürfen. Werbesprüche müssen insbesondere - im Gegensatz zu anderen Wortmarken - keinen besonders phantasievollen Aussagegehalt aufweisen (EuGH MarkenR 2005, 22, 25 Rn. 32 - Das Prinzip der Bequemlichkeit; BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier; GRUR 2000, 323 - Partner with the Best; GRUR 2001, 735, 736 - Test it.; BPatG GRUR 2004, 333 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN; HABM Rs. R-407-2004-2 - BUILDING INSIGHTS. BREAKING BOUNDARIES). Bei den drei Adjektiven „viel“, „gut“ und „nah“ innerhalb des Slogans handelt es sich um - auch in der Werbung vorkommende - Begriffe, die jeweils abstrakt geeignet sind, die Qualität oder Eigenschaft einer Ware oder Dienstleistung ganz allgemein zu bezeichnen, was sich ebenfalls auf die Steigerung bzw. Akzentuierung durch „so“ bezieht. Für die Dienstleistungen der Touristik und im Transportwesen dienen die - der angemeldeten - vergleichbaren Wortfolgen zum einen lediglich der Inhaltsbeschreibung des Wesens der Dienstleistung oder enthalten eine Zielbestimmung. Zum anderen ist die Verwendung entsprechender Wortfolgen für diese Dienstleistungen nachgewiesen. Auch den Mitbewerbern muß damit die Möglichkeit belassen werden, ihre Dienstleistungen ähnlich zu bewerben, und zwar unabhängig davon, ob es Synonyme oder nuanciert andere Wortfolgen und Ausdrucksmöglichkeiten gibt, mit denen man das Gleiche ausdrücken könnte (EuGH GRUR Int. 2004, 500 ff. Rn. 57 - Postkantoor). Im Transportwesen wirbt der HERMES VERSAND SERVICE mit „So nah! So gut!“ (www.beuchel-online.de/schreibwaren/hermes.html) und beschreibt damit nur das „Konzept“ seiner Dienstleistung. Dem Personen- oder Gütertransport ist die Überwindung von Distanz und räumlichem Abstand wesensimmanent, weshalb der sloganartige Hinweis darauf lediglich eine im Vordergrund stehende Sachaussage ist. Außerdem sind in der Touristikbranche derartige Wortfolgen üblich für die Anpreisung eines bestimmten Reiseziels, z. B. „Burgund: Frankreich. So viel, so nah“; Kanton Jura „So weit, so nah“; Maison de la France: „Frankreich. So viel, so nah“; Monaco: „So open, so Monaco“ (www.slogans.de). Auch dort beschreibt ein ähnlicher Slogan

nur wie der Kunde die Entfernung zum Zielort zeitnah mithilfe der angebotenen Dienstleistung überwinden kann.

Insgesamt wird man für diese Dienstleistungen daher annehmen können, dass das Publikum in der angemeldeten Wortkombination keinen betriebsindividualisierenden Herstellerhinweis, sondern lediglich eine - für das Dienstleistungssegment übliche - Anpreisung sieht.

Anders jedoch ist die Unterscheidungskraft hinsichtlich eines Großteils der angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, da die Wortfolge „So viel. So nah. So gut.“ als Sachaussage in den entsprechenden Segmenten weder belegt noch „als solche“ für Mitbewerber im Wirtschaftsverkehr von Nöten ist.

Die Kombination der Adjektive mit „so“ zu einem Gesamtzeichen bleibt insgesamt im Hinblick auf die Waren „Brennstoffe; Wasserleitungen sowie andere Leitungen zum Transport von wärmetragenden Medien (aus Metall); Apparate und Instrumente zur Regelung von Elektrizität, Software zum Steuern und Regeln von Geräten, Transformatoren; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen, Gasbrenner; Druckereierzeugnisse; Wasserleitungen sowie andere Leitungen zum Transport von wärmetragenden Medien (nicht aus Metall); Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ verschwommen. Die Recherche des Senats hat nicht ergeben, dass für die vorgenannten Waren der Verbraucher diese Art der Wortkombination kennt und bereits daran gewöhnt ist. Die Anmelderin hat zu Recht vorgetragen, dass es einer analysierenden Betrachtungsweise und mehrerer Gedankenschritte bedarf, um zu erklären, weshalb z. B. „Brennstoffe“ „So viel. So gut. So nah.“ sein sollen. Es kann „gut“ sein, in der Nähe „viel“ Brennstoff zu haben. Es kann aber auch „guter“ Brennstoff sein, von dem man „viel“ hat. Die drei Adjektive mögen sich zur Beschreibung von wünschenswerten Eigenschaften der beanspruchten Waren eignen, sie sind aber zur konkreten Beschreibung in der angemeldeten Wortfolge oder für eine klare Sachaussage zu vage und allgemein. Für die angemeldeten Waren sind sie entweder nichtssagend, interpretationsbedürftig oder weisen keinen nachvollziehbaren Bezug auf. Der Senat stellte fest,

dass ähnliche Aussagen überwiegend als Hinweise auf den Einzelhandel vorkommen, nicht jedoch in Bezug auf die beanspruchten Waren. Waren werden im Einzelfall nur dann entsprechend beworben, wenn nicht die Ware selbst, aber ihre Wirkungsweise dadurch beschrieben werden kann (z. B. „Gleitsicht-Brillen So weit, so gut! So nah, so klar!“ www.ev.kirche.haspe.hagen-online.de/blue/nr_175.pdf; „so einfach, so schnell, so gründlich, so glatt“ - Der neue Bosch Hobel www.bosch-pt.com).

Im übrigen ist der Hinweis auf eine große Sortimentsauswahl in guter Qualität und naher Entfernung typischerweise eine Aussage mit der der Einzelhandel für sein Gesamtangebot, nicht aber für die einzelnen Waren wirbt, z. B.

„wieseler' laden ... so nah, so gut, so sympathisch“ (Fachgeschäft für Bäder, Küchen, Heizung und Elektro; www.wieseler.de/wecos/wecos.php?init=1); Getreu dem Motto „Alles da, alles nah. Kommen Sie und staunen! So nah, so gut, so günstig!!!“: (Einkaufszentrum für Mode, Accessoires, Schuhe und Brillen; www.walzmuehle.de/cftemplates/events_fruehjahrenmode.cfm); www.kaufhaus-saemann.de/: „so nah, so gut, so sympathisch!“ (Kaufhaus mit allgemeinem Warenangebot).

„So nah, so gut, so sympathisch“ (www.Zeus-online.de/de/leistungsspektrum/-haendler/vertrieb/nahversorgerkonzept).

Die Wortfolge hat auch im Hinblick auf die Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Reparaturwesen; Telekommunikation; Materialbearbeitung; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Technischer Entwurf und technische Entwicklung von Software“ keinen eindeutigen dienstleistungsbeschreibenden Inhalt, sondern bringt lediglich vage zum Ausdruck, dass die damit gekennzeichneten Dienstleistungen effizient und zeitnah erbracht werden können. Dienstleistungen werden üblicherweise auf diesem beanspruchten Dienstleistungssegment nicht in dieser Form beworben. Es sind deshalb zusätzlich mehrere analysierende Gedankenschritte für einen Verbraucher erforderlich, wenn er sich im Hinblick auf die konkrete Dienstleistung vergegenwärtigen will, warum gerade diese „so viel, so gut, so nah“ ist. Dem Verkehr wird vielmehr lediglich unter-

schwellig, in der Art eines sprechenden Zeichens, die Erbringungsart der Dienstleistung nahegebracht.

2. Auch nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs steht beim Freihaltebedürfnis das Allgemeininteresse im Vordergrund (EuGH GRUR 1999, 723, 726 - Rn. 26, 27 - Chiemsee). Ein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann entsprechend dem Vorgesagten daher nur im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 39 bejaht werden, um einer Monopolisierung der Wortfolge entgegenzuwirken, damit sie auch andere Wettbewerber ungehindert benutzen können.

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

CI