



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 17/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die angemeldete Marke 303 52 335.2

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Juni 2005 durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. Juli 2004 und vom 10. November 2004 aufgehoben.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit zwei Beschlüssen vom 28. Juli 2004 und 10. November 2004, von denen einer im Erinnerungsverfahren erging, die als Wortmarke für

„Abreißkalender, Alben, Anzeigekarten (Papeteriewaren), Aufkleber, Stickers (Papeteriewaren), Babyhöschenwindeln aus Papier oder Zellstoff, Babywindeln aus Papier oder Zellstoff, Babywindeln aus Papier oder Zellulose (Außentücher, zum Wegwerfen), Blöcke (Papier- und Schreibwaren), Briefpapier, Broschüren, Bucheinbände, Bücher, Bücher (kleine), Druckereierzeugnisse, Einbände (Papier- und Schreibwaren), Etiketten, nicht aus Textilstoffen, Flaschenverpackungen aus Pappe oder Papier, Glückwunschkarten, Hüllen (Papier- und Schreibwaren), Kartonagen, Kartonröhren, Lesezeichen, Magazine (Zeitschriften), Notizbücher, Packpapier, Papier- und Schreibwaren, Papiertüten, Postkarten, Prospekte, Stempel, Verpackungsbeutel (-hüllen, -taschen) aus Papier oder Kunststoff, Verpackungsmaterial aus Karton, Verpackungspapier, Zeitschriften, Zeitschriften (Magazine), Zeitungen; Badewäsche

(ausgenommen Bekleidungsstücke), Baumwollstoffe, Bettdecken, Bettwäsche, Bettzeug (Bettwäsche), Bezüge für Kissen, Etiketten aus Textilstoffen, Gewebe für textile Zwecke, Haushaltswäsche, Kissenbezüge; Babywäsche; Babywindelhosen (Bekleidungsstücke), Bademäntel, Baskenmützen, Bandanas (Tücher für Bekleidungs-zwecke), Bodysuits (Teddies, Bodys), Halstücher, Hemd-Höschenkombinationen (Unterbekleidung), Käppchen (Kopfbedeckungen), Kopfbedeckungen, Lätzchen, nicht aus Papier, Mützen, Overalls, Pullover, Schlafanzüge, Schlüpfer, Socken, Stranda-nzüge, Sweater, Trikotkleidung, Trikots, T-Shirts, Unterwäsche“

angemeldete Bezeichnung

Made with love

nach §§ 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige und Freihaltungsbedürftige Angabe zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt: Die angesprochenen Verbraucher verstünden die englische Wortfolge ohne weiteres im Sinne von „Mit Liebe gemacht“. Damit würde aber die Art und Weise der Herstellung der Waren beschrieben, indem darauf hingewiesen werde, dass diese mit Liebe gemacht oder produziert würden. Die Anmeldemarke weise auch keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit auf. Auch ihr Charakter als Werbeslogan begründe keine Schutzfähigkeit, da ihr ein eindeutiger beschreibender Sinngehalt zukomme. Schließlich könnten auch Voreintragungen, auf welche sich die Anmelderin berufen habe, die Eintragbarkeit mangels Bindung der Markenstelle nicht herbeiführen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die nicht begründete Beschwerde der Anmelderin. Sie hält die Anmeldemarke für unterscheidungskräftig und nicht Freihaltungsbedürftig. Auch wenn sie von dem angesprochenen Verkehr ohne weiteres im Sinne von „Mit Liebe gemacht“ verstanden werde, stelle sie einen

Werbeslogan dar, der in erster Linie herkunftshinweisend sei. Die Wortfolge sei zudem mehrdeutig und interpretationsbedürftig; so könne sie in Zusammenhang mit Babybekleidung auch so verstanden werden, dass das sie tragende Kind von liebenden Eltern stamme. Die Wortfolge füge sich ohne weiteres auch in die Gesamtreihe von werbenden Slogans der Anmelderin ein, die zum Großteil als Marken eingetragen seien. Auch ein produktbeschreibender Inhalt liege nicht vor, da es an einem unmittelbaren Produktbezug fehle; allenfalls handele es sich um eine mittelbare beschreibende Angabe. Denn es handele sich nicht um wichtige und für die Abnehmer irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Ware; im Vordergrund stehe vielmehr die Werbeaussage, die nach der Rechtsprechung kein Freihaltebedürfnis begründe.

II

Der zulässigen Beschwerde kann der Erfolg im Ergebnis nicht versagt werden. Denn die Anmeldemarke ist entgegen der Ansicht der Markenstelle weder Freihaltungsbedürftig i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, noch kann ihr letztlich das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) abgesprochen werden.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450, 453 [Rz. 32] – DOUBLEMINT) ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, sofern es sich hierbei um für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände handelt (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 – FÜNFER). Dieses Eintragungsverbot dient dem im Allgemeininteresse liegenden Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren bzw. Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei ver-

wendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke zugunsten eines Unternehmens monopolisiert werden (EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rn. 25 – CHIEMSEE; GRUR 2004, 680, 681 Rn. 35, 36 – BIOMILD). Werden rein beschreibende Begriffe zu einem einzigen zusammengesetzt, so bleibt der Gesamtbegriff ungeachtet des Vorliegens einer Wortneuschöpfung von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sich durch die Wortkombination kein über den bloß beschreibenden Inhalt jedes einzelnen Wortbestandteils hinausgehender weitergehender Sinngelhalt ergibt (vgl. EuGH a.a.O. – BIOMILD).

Nach diesen Grundsätzen kann nicht festgestellt werden, dass die zutreffend als „mit Liebe gemacht“ zu übersetzende angemeldete Wortfolge mögliche Eigenschaften der beanspruchten Waren bezeichnet. Dies könnte nur dann angenommen werden, wenn es sich hierbei um ein zumindest objektivierbares Qualitätsmerkmal handeln würde. Auch wenn mit der Charakterisierung einer Ware als „mit Liebe gemacht“ bestimmte Assoziationen bei den angesprochenen Verkehrskreisen in bezug auf die damit gekennzeichneten Waren geweckt werden, handelt es sich bei diesen doch ausschließlich um subjektive Einschätzungen, die sich einer Objektivierung entziehen, nicht aber um eine (objektive) Beschreibung möglicher Eigenschaften der betroffenen Waren. Auch die Art und Weise des Herstellungsverfahrens kann hiermit entgegen der Annahme der Markenstelle nicht beschrieben werden. Denn angesichts des Umstands, dass die beanspruchten Waren in der Regel industriell gefertigt werden, was schon objektiv der Annahme eines „liebvollen Herstellungsverfahrens“ entgegensteht, ist es schon erkennbar euphemistisch, das Herstellungsverfahren von Verbrauchsgütern, um die es sich bei den beanspruchten Waren uneingeschränkt handelt, mit einer solchen Wortfolge zu charakterisieren. Aus diesem Grund stellt sie sich vielmehr allein als eine werbemässige Aussage dar, die keine objektivierbare Angabe über mögliche Eigenschaften der gekennzeichneten Waren enthält, sondern diese Waren lediglich durch Appell an subjektive Vorstellungen des angesprochenen Verkehrs anpreist. Eine solche Werbeaussage ist aber nicht schon nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Der Anmeldemarke kann aber auch als Werbeslogan nicht die Schutzzfähigkeit wegen fehlender Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler, WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] – Philips/Remington) und des Bundesgerichtshofs (vgl. (BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns) die Eignung einer Marke, vom durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2) als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Trotz des grundsätzlich gebotenen großzügigen Maßstabs (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 1995, 408 [409] – PROTECH;; BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) fehlt einer Kennzeichnung die Unterscheidungskraft stets dann, wenn die angesprochenen Verkehrskreise in ihr keinen Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen aus einem *bestimmten* Unternehmen sehen, was etwa bei einem für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m.w.N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) oder bei Werbeaussagen allgemeiner Art (vgl. BGH MarkenR 2000, 262, 263 – Unter uns; WRP 2000, 298, 299 – Radio von hier; WRP 2000, 300, 301 – Partner with the best; GRUR 2001, 1047, 1048 – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 – „Test it.“; GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft) der Fall ist. Bei werbemäßigen Aussagen hat der Bundesgerichtshof dabei im wesentlichen darauf abgestellt, ob sie sich in beschreibenden Angaben oder Anpreisungen allgemeiner Art erschöpfen (vgl. BGH MarkenR 2000, 262, 263 – Unter uns; WRP 2000, 298, 299 – Radio von hier; WRP 2000, 300, 301 – Partner with the best; GRUR 2001, 1047, 1048 – LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 – „Test it.“; GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Auch wenn sich Identifizierungsfunktion und Werbewirkung nicht gegenseitig ausschließen

(vgl. BGH, a.a.O. – Unter uns unter Hinweis auf die Gesetzesbegründung), können allein die Werbeeignung oder -wirksamkeit die Fähigkeit einer Kennzeichnung zum betrieblichen Herkunftshinweis nicht begründen. Deshalb sind Kürze, Originalität und Prägnanz, welche eine Wortfolge zu einem eingängigen und aussagekräftigen Werbeslogan machen können, genauso wie ihre Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit allenfalls *Indizien* (vgl. BGH, a.a.O. – UNTER UNS), nicht aber notwendige Voraussetzungen für die Unterscheidungskraft; denn aus ihrem Fehlen kann nicht auf einen Mangel an Unterscheidungskraft geschlossen werden (vgl. BPatG, a.a.O. – ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN). Maßgeblich ist vielmehr, ob die Wirkung der Wortfolge sich in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise in der Werbefunktion erschöpft oder ob sie diese darüber hinaus auch als Unterscheidungsmittel verstehen (vgl. BPatG 27 W (pat) 77/02 – MY WAY, veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM).

Nach diesen Grundsätzen kann die Schutzfähigkeit der angemeldeten Wortfolge nicht verneint werden, weil Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei ihr um eine Werbeaussage allgemeiner Art handelt, nicht feststellbar sind. Belege dafür, dass es sich bei der hier angemeldeten englischen Wortfolge um einen üblichen Werbespruch handelt, konnte der Senat bei seinen Recherchen weder hinsichtlich der hier zu beurteilenden Warenggebiete noch für sonstige Produkte finden. Zwar weist die Internet-Suchmaschine GOOGLE bei Eingabe der angemeldeten Wortfolge und Suche im gesamten Internet insgesamt rund 75.000 Treffer auf. Schon die ersten Treffer beziehen sich aber auf die Marke oder die Firma der Anmelderin. Auch soweit danach die Wortfolge bei Dritten auftaucht, handelt es sich in der Regel um markenmäßige Kennzeichnungen und nicht nur um die Wiedergabe eines bloßen Werbeslogans. Auch eine gezielte Suche bei der Werbespruch-Datenbank „Slogans.de“ ergab kein anderes Ergebnis. Danach wird die entsprechende deutsche Wortfolge „Mit Liebe gemacht“ zwar gelegentlich als Werbespruch verwendet, betrifft allerdings überwiegend Produkte und Tätigkeiten im Bereich der Ernährung und Gastronomie. Im Modebereich findet sich diese deutsche Wortfolge allerdings bei der Firma Hengalla, welche sie seit 1963 verwendet; auch wenn

dieses Unternehmen die ursprünglich für sie eingetragenen nationalen Marken, in welchen sich diese Wortfolge fand, zwischenzeitlich hat löschen lassen, spricht der tatsächliche Gebrauch, demzufolge sie der Firmenbezeichnung hinzugefügt wird (vgl. <http://www.hengella.de/index2.html>), eher für eine firmen- oder markenmäßige Verwendung, die über einen bloßen Werbespruch hinausgeht. In dieser Weise vermochte der Senat nur einen Nachweis zu finden, nämlich auf der Internet-Seite <http://www.thecigarbook.com/mitliebe.htm>, mit der ein Buch über kubanische Zigarren beworben wird, das „dem Zigarrengenießer vor Augen“ führen will, „mit wie viel Liebe, Mühe und Sachkenntnis diese einzigartigen Zigarren produziert werden“. Die Art und Weise, in der die hier zu beurteilende Wortfolge auf dieser Webseite verwendet wird, ist aber als (einziger) Beleg dafür, dass es sich bei der angemeldeten Wortfolge um eine Werbeaussage allgemeiner Art handele, nach Ansicht des Senats nicht ausreichend. Hinzu kommt, dass sie sich auf dem hier interessierenden Bekleidungs- und Textilsektor bzw. auf dem Gebiet der Druckereierzeugnisse auch nicht unmittelbar anbietet, da es sich bei den hier betroffenen Waren – anders als dies bei speziell gefertigten Zigarren der Fall sein mag – in der Regel um industriell gefertigte Massenprodukte handelt; für Babybekleidung, auf welche das Warenverzeichnis allerdings nicht beschränkt ist, kommt dabei auch die von der Anmelderin genannte Mehrdeutigkeit zum Tragen. Aufgrund dieses Rechercheergebnisses spricht einiges dafür, dass die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Wortfolge nicht nur als eine allgemein übliche Werbeaussage, sondern als einen Herkunftshinweis ansehen werden, so dass der Anmeldemarke das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft letztlich nicht abgesprochen werden kann, auch wenn ihr Schutzzumfang eher gering erscheinen mag.

Da Anhaltspunkte für eine Schutzrechtsversagung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2

MarkenG somit letztlich nicht feststellbar sind, waren die anderslautenden Beschlüsse der Markenstelle auf die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin somit aufzuheben.

Dr. van Raden

Prietzl-Funk

Schwarz

Na