



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 149/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. März 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 833 807

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. März 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Lehner und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 43 IR vom 29. März 2006 und vom 8. August 2008 werden aufgehoben.

Gründe

I

Die nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) für die Dienstleistungen

- „35 Informations et renseignements d'affaires fournis par des conseillers opérant dans des centres de contact par relations téléphoniques, électroniques, par télécopie; recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; transcription de communications; recueil et systématisation de données dans un fichier central; services de secrétariat et notamment de standard téléphonique; conseils en organisation des affaires;
- 41 Services de formation de conseiller en relation avec la clientèle et opérant dans des centres de contact par voie téléphonique, électronique ou par télécopie; enseignement par correspondance; organisation et conduite de conférences, d'ateliers de formation, organisation de concours en matière d'éducation et de formation;
- 43 Services d'hôtellerie; hébergement temporaire; exploitation de motels; services de réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; agences de logement (hôtels, pensions); réservation d'hôtels; réservation de logements temporaires; réservation de pensions; maisons de vacances et chambres

d'hôtes; services de restauration, de bars (à l'exception des clubs), de cafétérias et de salons de thé.“

registrierte Marke IR 833 807 (Ursprungsland Frankreich mit Priorität vom 15. Januar 2004)

SPIRIT OF SMILES

sucht um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nach.

Die Markenstelle für Klasse 43 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat am 19. Mai 2005 einen auf die Bestimmungen der Art. 5 MMA, Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ, § 8 Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 3, § 107, § 113 MarkenG gestützten refus de protection erlassen und die Schutzverweigerung mit nachfolgenden Beschlüssen vom 29. März 2006 und 8. August 2008, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, aufrechterhalten. Dazu ist ausgeführt, der angemeldeten Marke fehle die erforderliche Unterscheidungskraft. Die Wortfolge „SPIRIT OF SMILES“ setze sich aus bekannten Wörtern des englischen Grundwortschatzes zusammen und werde ohne weiteres mit „Sinn/Geist des/eines Lächelns“ verstanden. Bei der Wortfolge handle es sich um eine schlagwortartig verkürzte, werbemäßige Anpreisung. Die Wortfolge besage, den Sinn und die Bedeutung des Lächelns im Geschäftsleben ganz allgemein zu vermitteln und damit sowohl ein positives Gefühl bei den Dienstleistungserbringern als auch bei den Dienstleistungsnehmern zu erzeugen. Dieses Motto bzw. diese Haltung könne Inhalt von Schulungen und Konferenzen sein, die sich an Interne und Externe richteten. Diese Haltung könne sich auf den Bereich jeglicher Kommunikation - insbesondere im Gastgewerbe - beziehen, gleich ob diese elektronisch oder nicht elektronisch erfolge.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde, mit der die Antragstellerin (sinngemäß) beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und der IR-Marke für die beanspruchten Dienstleistungen den nachgesuchten Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu gewähren.

Die Antragstellerin hält die angemeldete Marke für unterscheidungskräftig. Der Marke lasse sich keine eindeutige Werbebotschaft in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen entnehmen. Dem Zeichen liege eine dem Publikum lediglich diffus erscheinende Begriffsbedeutung zugrunde. Die interpretationsbedürftige Wortfolge sei sowohl im deutschen als auch im englischen Sprachgebrauch vollkommen unbekannt. Das englischsprachige Worтеlement „SPIRIT“ habe eine Vielzahl von Bedeutungen. Ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit der Marke sei schließlich auch, dass dieser von Markenämtern anderer Länder Schutz gewährt worden sei.

An der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin - wie angekündigt - nicht teilgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache Erfolg. Der angemeldeten Wortfolge stehen für die beanspruchten Dienstleistungen keine Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen zu dienen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Nr. 33 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Bei

Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn die Marke einen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt hat oder wenn es sich um eine Wortfolge der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (st. Rspr.; vgl. BGH a. a. O - Cityservice). Diese Kriterien sind auch für die Beurteilung der markenrechtlichen Schutzfähigkeit von Werbeslogans heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it). Zwar kann es insoweit schwieriger sein, die erforderliche Unterscheidungskraft festzustellen, wenn die werbliche Funktion des Werbespruchs seinen herkunftskennzeichnenden Charakter in den Hintergrund treten lässt (EuGH GRUR 2004, 1027, 1029, Nr. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Andererseits stellen Originalität und Prägnanz aber Indizien für das Vorliegen der erforderlichen Unterscheidungskraft dar (BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best; GRUR 2001, 1047, 1048 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER). Nach diesen Grundsätzen erweist sich die Marke SPIRIT OF SMILES als hinreichend unterscheidungskräftig.

Die von den Dienstleistungen angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise werden zwar ohne weiteres in der Lage sein, die zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Worte „spirit of smile“ mit „Geist des Lächelns“ zu übersetzen. Der Senat kann dieser Bedeutung bei der gebotenen Gesamtbetrachtung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) jedoch keinen hinreichend klaren beschreibenden Hinweis auf die beanspruchten Dienstleistungen entnehmen. Insoweit bleibt der Bedeutungsgehalt der Marke vage und unscharf. Belege für eine beschreibende Verwendung der Wortfolge im Inland durch Dritte hat die Markenstelle nicht ermittelt.

Entgegen der Ansicht der Markenstelle handelt es sich bei der Wortfolge auch nicht um eine allgemeine Werbeaussage, die einen eindeutigen, in unmittelbarem

Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen stehenden Aussagegehalt vermittelt. Im Hinblick auf die konkreten Dienstleistungen bleibt die Wortfolge mehrdeutig und interpretationsbedürftig, was für Unterscheidungskraft spricht (BPatG GRUR 2004, 333 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 116 m. w. Nachw.). Es ist außerdem weder nachgewiesen noch anderweitig ersichtlich, dass die Wortfolge in ihrer Gesamtheit im Inland bereits allgemein als eine die beanspruchten Dienstleistungen lediglich anpreisende Werbeangabe verwendet wird.

Die angemeldete Bezeichnung unterliegt auch nicht dem Ausschlussgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Bestandteile, aus denen sich die Marke zusammensetzt, verbinden sich in ihrer Kombination nicht zu einer die Eigenschaften der Dienstleistungen unmittelbar beschreibenden Angabe.

Die angefochtenen Beschlüsse waren daher aufzuheben.

Dr. Albrecht

Lehner

Kruppa

Fa