



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 121/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 94 731.3/12

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Dezember 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 12 vom 18. Juli 2001 aufgehoben.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortfolge

Freude am Fahren

als Kennzeichnung für die Waren

Kraftfahrzeuge sowie deren Teile, soweit sie in Klasse 12 enthalten sind; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Handbücher sowie Bedienungs- und Benutzungsanleitungen in Form von Druckschriften; Fahrzeugmodelle und deren Teile, soweit sie in Klasse 28 enthalten sind.

Die Markenstelle für Klasse 12 hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen und dies damit begründet, ein ganz erheblicher Teil des Verkehrs werde die Marke als eindeutigen und werbeüblich komprimierten Hinweis auf das Wesen der beanspruchten Waren verstehen, eine besondere Freude am Fahren, ein besonderes Fahrvergnügen bereiten bzw. vermitteln oder steigern zu können.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die zum einen die Wortfolge im Lichte der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes und des Europäischen Gerichtshofes („baby-dry“) für unterscheidungskräftig hält und sich zum andern hilfsweise auch auf die Verkehrsdurchsetzung unter Vorlage von zahlreichen Unterlagen einschließlich einer Verkehrsumfrage aus dem Jahre 2001 beruft.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, denn der begehrten Eintragung in das Markenregister kann nicht mehr das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegengehalten werden, da dieses durch Verkehrsdurchsetzung überwunden ist.

Allerdings teilt der Senat grundsätzlich die Auffassung der Markenstelle, dass die Wortfolge von Hause aus nicht unterscheidungskräftig ist. Dieser Beurteilung steht weder die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes noch des Europäischen Gerichtshofes entgegen. Abgesehen davon, dass die von der Anmelderin zitierte EuGH-Entscheidung „baby-dry“ in einer späteren Entscheidung (GRUR 2003, 58 - Companyline) korrigiert worden ist (vgl. auch Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl. 2003, § 8 Rdn. 164), hat auch der BGH seine zunächst eintragungsfreundliche Rechtsprechung zu Wortverbindungen und Slogans wieder eingeschränkt (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 01, 1043 - Gute Zeiten - schlechte Zeiten; 01, 735 - Test it, zuletzt BGH 2003, 1429 - cityservice). Eine Wortfolge, ein Wort oder ein bloßer Buchstabe sind dann konkret unterscheidungskräftig, wenn sie von dem angesprochenen Verkehr in Verbindung mit den beanspruchten Waren als Unterscheidungs- bzw Kennzeichnungsmittel verstanden und akzeptiert werden. Bei der Entscheidung dieser (Rechts-) Frage ist unter Berücksichtigung der Bezeichnungs- und Werbegewohnheiten auf dem betreffenden Warengbiet zu prüfen, ob die gewünschte Marke zur Gänze das Produkt beschreibt und anpreist, oder ob sie darüber hinaus – sei es wegen ihrer Kürze und Prägnanz, einer bestimmten Eigentümlichkeit oder Mehrdeutigkeit - zumindest auch als Unterscheidungsmittel zu den Produkten anderer Hersteller gesehen wird. Die Anforderungen des Verbrauchers an diese konkrete Unterscheidungseignung sind hierbei nach Ansicht der ständigen Rechtsprechung gering, so dass nur Bezeichnungen ausgeschlossen sind, die entweder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt haben oder zB in der Werbung derart "verbraucht" sind, dass sie vom Verkehr nicht als Unterscheidungsmittel gesehen wer-

den. Wegen des Eintragungsanspruchs gemäß § 33 Abs 2 MarkenG sind Zweifel letztlich zugunsten der Anmelderin zu werten.

Trotz dieser hohen Anforderungen an die Zurückweisung einer Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft sind die Voraussetzungen hier zu bejahen. Wenn ein Verbraucher die Bezeichnung „Freude am Fahren“ auf den beanspruchten Waren sieht, so denkt er – auch dann, wenn die Wortfolge wie eine Marke hervorgehoben ist – nur an eine Beschreibung und Bewerbung des Produkts und nicht an eine, dessen Unterscheidung ermöglichende Kennzeichnung. Dies hat bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt. Wie auch der Senat in der mündlichen Verhandlung am 4. Dezember 2002 erläutert hat, weist die Marke in üblicher beschreibender Art und Weise auf die Bestimmung der Waren hin, denn sie bedeutet nichts anderes, als dass sie dazu dienen, Freude am Fahren zu vermitteln oder zu ermöglichen. Jede andere Interpretation der Wortfolge liegt fern und widerspricht jeder Lebenserfahrung. In dem Slogan ist nichts enthalten, was den Verbraucher zum Nachdenken und Interpretieren veranlassen könnte. Er ist ohne jede Eigentümlichkeit und besitzt keinen über die glatt beschreibende Aussage hinausgehenden Inhalt. Die Wortfolge bewegt sich in jeder Hinsicht im Rahmen dessen, was bei der Werbung für Fahrzeuge und Zubehör als beschreibende Angabe und Werbeanpreisung üblich ist und vom Verbraucher erwartet wird. Daran kann auch eine markenmäßige Herausstellung nichts ändern, denn Werbeslogans werden ganz allgemein grafisch hervorgehoben.

Das Eintragungshindernis mangelnder Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG steht der angemeldeten Marke jedoch deswegen nicht entgegen, weil die genannte Vorschrift gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG nicht anwendbar ist. Denn die Anmelderin hat umfangreiches Material vorgelegt, aus dem sich die Durchsetzung der beanspruchten Wortfolge als Marke im Verkehr ergibt. Die Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung ist auch erstmalig im Beschwerdeverfahren möglich (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O. § 8 Rdn. 519).

Bei der Prüfung, ob sich der als Marke beanspruchte Slogan im Verkehr durchgesetzt hat, ist von einer Gesamtschau aller Gesichtspunkte auszugehen, die zeigen können, dass die Marke Unterscheidungskraft erlangt hat. Dazu gehören einmal alle Maßnahmen des Anmelders, seine Marke auf dem Markt zur Geltung zu bringen, also der von der Marke gehaltene Marktanteil und die mit ihr erzielten Umsätze, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke usw. Sodann bedarf es auf der anderen Seite eines Nachweises, dass die Bemühungen des Anmelders ein Feedback ausgelöst und Erfolg gehabt haben. Die Maßnahmen müssen zumindest bei einem maßgeblichen Teil der beteiligten Verkehrskreise und Mitbewerber die Annahme einer Betriebskennzeichnung hervorgerufen haben, was sich beispielsweise durch Erklärungen von Industrie- und Handelskammern wie auch im Wege demoskopischer Befragungen belegen lässt (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, TZ 51 - CHIEMSEE). Für die Bejahung der Durchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen bedarf es indes keiner zahlenmäßigen Festlegung auf bestimmte Prozentsätze (z.B. über die 50+1%-Grenze hinaus, vgl. schon BGH GRUR 1991, 609, 610 - SL; BGH BIPMZ 2001, 322 - REICH UND SCHOEN; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. 2003, § 8 Rdn. 501 f.) und insbesondere auch keiner Abhängigkeit zur Bedeutung eines möglichen bestehenden Freihaltungsbedürfnisses (EuGH aaO - Chiemsee).

Wird wie vorliegend die Verkehrsdurchsetzung einer angemeldeten Marke erstmals im Beschwerdeverfahren geltend gemacht, hat der Anmelder zunächst deren Voraussetzungen nach Maßgabe der vorstehenden Kriterien schlüssig darzustellen und zu belegen. Dies ist vorliegend geschehen. So hat die Anmelderin nicht nur Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen für die vergangenen Jahre dargelegt, sondern auch ausreichend belegt, dass sich ihre Bemühungen auf die Auffassung im Verkehr erfolgreich ausgewirkt haben. Das ergibt sich zunächst einmal aus einem demoskopischen Gutachten mit den Ergebnissen einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage vom Januar/Februar 2001, wonach 70% der befragten Personen über 16 Jahren den Slogan kannten, von denen wieder 47% ihn der Anmelde-

rin zuordnen. Dieser Wert liegt zwar deutlich unter 50% aller Befragten, muss aber vor dem Hintergrund gewürdigt werden, dass die Befragung nicht auf Autofahrer oder potenzielle Autokäufer beschränkt war, sondern breiteste Bevölkerungskreise umfasst hat. Für die Frage der Verkehrsdurchsetzung kommt vorliegend entscheidungserheblich hinzu, dass der von der Anmelderin propagierte Slogan überproportional stark Eingang in die allgemeine Presse und Fachliteratur gefunden hat, wobei von den Autoren entsprechende Wortspiele in den Text eingebaut werden, die beim Leser ersichtlich die Kenntnis sowohl des Slogans selbst wie dessen Zuordnung zur Anmelderin voraussetzen. Beispiele für diese geläufige Praxis sind etwa:

n-tv.de: „...entscheidend bei einem BMW ist, dass er das Motto des Hauses verkörpert: Freude am Fahren. ...“, auto motor und Sport, Heft 11/99: „... Für ein Auto mit so ausgeprägt sportlichem Charakter ist der Federungskomfort erstaunlich gut, der Freude am Fahren steht also nichts im Wege - nicht einmal der Kaufpreis, ...“ (zum BMW ALPINA B3 3.3); Heft 1/03, S. 38: „... Führen etwa nur die zusammen 4420 Euro teuren Fahrwerks -Extras zur Freude am Fahren?“ Heft 11 vom 14. Mai 2003, S. 41 :“... Dass der Fünfer dem alten BMW-Slogan von der Freude am Fahren eine neue Bedeutung verleiht, liegt freilich nicht nur an der Aktivlenkung, sondern auch an der harmonischen Abstimmung des aus Leichtmetall konstruierten Fahrwerks“, berlinermorgenpost.de Ausgabe 30.11.2002: „... Miami und der neueste 7er von BMW wirken wie eine gottgegebene Synthese von Perfektion der Technik und Attraktion einer Stadtlandschaft, in der die Passion für ein Leben in Leichtigkeit und luxuriöse Mobilität zur Freude am Fahren verschmelzen. ... Doch bei allem Komfort haben die Münchner vor allem ihre gepriesene Fahrfreude im Sinn. ... “; wysiwyg://Hauptframe.main.312/http://www.3sat.de/nano/bstuecke/23 vom 17.09.2001: unter der Überschrift „ „Freude am Fahren“ Elektronik ersetzt Mechanik“ folgt unmittelbar „Auf der IAA präsentieren sich die Bayerischen Motorenwerke zukunftsorientiert. ... Bei aller Automatisierung, wird die „Freude am Fahren“ hoffentlich nicht auf der Strecke bleiben“; Auto Zeitung 10/2003, S. 56 : „Abgespeckter Leistungssportler: Im neuen BMW M3 CSL steht dank INTELLIGENTEM LEICHTBAU und Feinarbeit an Motor und Fahrwerk die

puristische „Freude am Fahren“ ganz oben. ...“; Handelsblatt vom 15.11.96, S. 14
Überschrift: „BMW/Wertewandel nicht unterschätzen / Freude am Fahren reicht nicht mehr“, im folgenden Text: „... Dabei ranken sich alle möglichen Szenarien um den Begriff der Emotionalität - im wesentlichen basierend auf der sprichwörtlichen „Freude am Fahren“ ...; Lesezeichen Verlag Autobücher in einer Kurzbeschreibung von Heel (Aut371) über „BMW M GmbH (Hg): Faszination Fahren. Perfekte Fahrzeugbeherrschung mit dem BMW Fahrer-Training ... erscheint ca. September 2003: „Freude am Fahren“ - diese berühmte Losung von BMW könnte man auch abwandeln in „Freude am sicheren Fahren“, denn kein deutscher Automobilhersteller verfügt über ein ähnlich umfangreiches, differenziertes und erfolgreiches Fahrtrainingsprogramm wie die Münchner, Ein Buch, das nicht nur un- gemein lehrreich ist, sondern auch die „Freude am Fahren“ nicht zu kurz kommen lässt.“).

In einer Eigenrecherche konnte der Senat zudem feststellen, dass der Slogan nicht nur im Einzeltest (vgl. AutoBild Nr. 42 vom 17.10.2003, S. 3 : „Erste Ausfahrt im BMW 645 Ci (/) Das große Coupe vermittelt pure Freude am Fahren“), sondern auch im Vergleich mit anderen Fahrzeugen als Anspielung auf die Anmelderin verwendet wird (AutoBild Nr. 19 vom 08.05.03, S. 33 im Test „BMW 760Li gegen Mercedes S 600 und VW Phaeton W 12“ : li.Sp. : „Der Mercedes S 600 verwirklicht, was sich BMW seit Jahren auf die Fahnen schreibt: Freude am Fahren dank bärenstarkem Biturbomotor“; Bildunterschrift zur Armaturenbrettdarstellung des BMW: „Freude am Fahren? Ja. Freude am Cockpit? Das neue iDrive (Drehknopf auf Konsole) soll die Bedienung vereinfachen. ...“; AutoBild Nr. 15. vom 11.04.03, S. 76 als Abbildungshinweis im Vergleichstest „Audi S4 gegen BMW M3 und Mercedes C 32 AMG“: „Münchner Muskelprotz: Tacho und Drehzahlmesser verraten schon im Stand, dass hier die (Dreh-)Freude am Fahren regiert. ...“).

Die allgemeine Bekanntheit im Sinne eines markenrechtlich zu fordernden „Feedback“ ergibt sich auch aus der Aufnahme in das „Lexikon der Werbesprüche“ von Wolfgang Harms, wo es auf Seite 130 heißt: „Schon seit über dreißig Jahren verkündet die Marke BMW uns große Freude. Die 60er-Jahre-Version hieß „Aus Freude am Fahren“, in den siebziger Jahren wurde daraus die grundsätzliche, ja

schon wesenseigene „Freude am Fahren“ ...“. Nicht zuletzt in der Werbewirtschaft selbst wird der Slogan aufgegriffen als gelungene Botschaft (vgl. z.B. Armbrrecht/Kohnke in Thexis 1/97 unter dem Titel „ Die „Freude am Fahren“ bleibt real“: „... Neue Medien können insofern in der Kaufvorbereitung oder im „after market follow on sales“ eine wichtige Rolle spielen. Bezogen aber auf die für die Kaufentscheidung weiterhin zentrale Probefahrt gilt: Die Freude am Fahren ist und bleibt real. ...“)

Angesichts der eingereichten Unterlagen und bei Bewertung aller Umstände, die auch die marktgängige Übung im Kfz-Sektor, Slogans als Kennzeichnungsmittel zu verwenden, und den bekanntermaßen erheblichen Marktanteil der Waren der Anmelderin, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung berücksichtigt, bestehen für den Senat keine Zweifel, dass die angemeldete Wortfolge sich für die beanspruchten Waren als Herkunftshinweis im Verkehr durchgesetzt hat.

Der Beschluss der Markenstelle war daher aufzuheben.

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Ko