



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 59/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 78 149.0

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Juli 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

We create brands

ist am 23. Oktober 2000 für die Waren und Dienstleistungen "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Beherbergung und Verpflegung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen, die nicht in die Klassen 35 bis 41 fallen; Internetdienstleistungen für Dritte, nämlich Design von Web-Seiten, Einstellen von Web-seiten für Dritte (Web-Hosting), Dienstleistungen eines Providers; Kostüm- und Kleidervermietung; Veranstaltungen von Messen und Ausstellungen zu gewerblichen Zwecken; Vermietung von Verkaufsautomaten; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten; Verwertung gewerblicher Schutzrechte; Franchising, nämlich Vermittlung von organisatorischem und technischem Know-How; Lizenzvergabe von Fernseh- und Videorechten sowie von Rechten an Tonträgern-, Fernseh- und Musikproduktion, einschließlich Merchandising- und Salespromotion-Rechten" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Beanstandung durch Beschluss vom 31. Januar 2002 die Anmeldung wegen des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen. Die angemeldete Wortfolge werde von den angesprochenen Verkehrskreisen lediglich als allgemeiner Werbeslogan mit der Aussage "Wir entwickeln/schaffen Marken" verstanden, der den Abnehmern den Hinweis vermittele, dass der Anbieter der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen (große/bekannte) Marken entwickle. Der Sinngehalt der angemeldeten Wortfolge werde wegen der Bekanntheit der englischen Wörter auch ohne weiteres erkannt, so dass die Wortfolge keine Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG aufweise. Auch die angeführten Voreintragungen mit dem Bestandteil "BRAND" rechtfertigten keine andere Bewertung und führten nicht zu einer Selbstbindung der Eintragungsbehörde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit den Anträgen,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Januar 2000 aufzuheben,

hilfsweise in der nachfolgenden Reihenfolge,

1. das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis durch Hinzufügung der Formulierung "...; vorgenannte Waren nicht im Zusammenhang mit Marken, ausgenommen die Anbringung der Marke auf der Ware selbst." bzw. "...; vorgenannten Dienstleistungen nicht im Zusammenhang mit Marken, ausgenommen die Benutzung der Marke zur Kennzeichnung der Dienstleistung." aufrechtzuerhalten.

2. das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf Basis der Waren der Klasse 16 und der Aufnahme der Formulierung "...; vorgenannte Waren nicht im Zusammenhang mit Marken, ausgenommen die Anbringung der Marke auf der Ware selbst." Und die

Dienstleistungen der Klasse 42, und der Aufnahme der Formulierung "...; vorgenannten Dienstleistung nicht im Zusammenhang mit Marken, ausgenommen die Benutzung der Marke zur Kennzeichnung der Dienstleistung." aufrechtzuerhalten,

3. das Warenverzeichnis auf Basis der Klasse 16 unter Aufnahme der Formulierung "...; vorgenannte Waren nicht im Zusammenhang mit Marken, ausgenommen der Anbringung der Marke auf der Ware selbst.", auf Basis der Dienstleistungen in der Klasse 35, unter Aufnahme der Formulierung "...; vorgenannte Dienstleistung nicht im Zusammenhang mit Marken, ausgenommen die Benutzung der Marke zur Kennzeichnung der Dienstleistung." sowie auf Basis der Dienstleistungen in der Klasse 42 mit Ausnahme der Dienstleistung "Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten, Verwertung gewerblicher Schutzrechte und unter Aufnahme der Formulierung "...; vorgenannten Dienstleistungen nicht im Zusammenhang mit Marken, ausgenommen die Benutzung der Marke zur Kennzeichnung der Dienstleistung." aufrechtzuerhalten,

4. die Marke auf Basis der Dienstleistungen in der Klasse 42, nämlich "Franchising, nämlich Vermittlung von organisatorischem und technischem Know-How; Lizenzvergabe von Fernseh- und Videorechten sowie von Rechten an Tonträgern-, Fernseh- und Musikproduktion, einschließlich Merchandising- und Salespromotion-Rechten." aufrechterhalten,

5. die Marke auf Basis der Dienstleistungen der Klasse 42, nämlich "Franchising, nämlich Vermittlung von organisatorischem und technischem Know-How; Lizenzvergabe von Fernseh- und Videorechten sowie von Rechten an Tonträgern-, Fernseh- und Musikproduktion, einschließlich Merchandising- und Salespromotion-

Rechten" unter Zusatz der Formulierung "...; vorgenannte Dienstleistungen nicht im Zusammenhang mit Marken, ausgenommen die Benutzung der Marke zur Kennzeichnung der Dienstleistung." aufrechtzuerhalten.

Bei der angemeldeten Wortfolge "We create brands" handele es sich nicht um einen Werbeslogan, sondern in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen um eine Phantasiebezeichnung. Es sei nicht nachvollziehbar, warum diese Wortfolge eine produktbeschreibende bzw dienstleistungsbeschreibende Aussage zB für Schreibwaren, Büroartikel usw oder für Unternehmensverwaltung darstellen solle, zumal schon überhaupt fraglich sei, ob die beteiligten Verkehrskreise einen Anlass sähen, die Wortfolge zu übersetzen und der Begriff "brands" stark interpretationsbedürftig sei.

Wegen der Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts sowie auf den Inhalt der Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. Sie hat in der Sache jedoch keinen Erfolg und war deshalb zurückzuweisen. Auch nach Auffassung des Senats steht der Eintragung des angemeldeten Zeichens für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen.

1) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, 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 (vgl zur st Rspr BGH GRUR 2002, 1070 – Bar jeder Vernunft; EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22 – Bravo - zur GMV; vgl auch Lange, Das System des Markenschutzes in der Rechtsprechung des EuGH, WRP 2003, 323, 324-325). Deshalb kann die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden sollen, beurteilt werden (zur ständigen Rspr vgl EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22, 29 – Bravo; BGH MarkenR 1999, 292, 294 - HOUSE OF BLUES).

a) Danach sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen es sich für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt. Allerdings kann auch sonstigen Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehlen, welche dem Schutzhindernis einer beschreibenden Angabe im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht unterfallen und auch nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache zählen. Denn aus der Sicht des Verkehrs kann es zahlreiche - im Einzelfall zu untersuchende - Gründe geben, in einem Zeichen keinen herkunftsbezogenen Hinweis zu sehen - wie zB bei nur mittelbar beschreibenden Bezeichnungen bzw solchen mit lediglich assoziativer Verbindung zur Ware oder Dienstleistung oder bei Werbeschlagwörtern (vgl hierzu eingehend BPatG MarkenR 2002, 201, 205-207 – BerlinCard - mwH). Deshalb haben die Vorschriften des § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG trotz möglicher Überschneidungen ihren eigenen Anwendungsbereich (vgl auch EuG MarkenR 2002, 88, 90 Tz 25 b – EUROCOOL - zu Art 7 Abs 1 Buchstaben b und c GMV). Dies gilt auch dann, wenn man die in § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG genannten "sonstigen" Merkmalsangaben in zutreffender Weise nicht zu einschränkend auslegt (vgl hierzu auch Ströbele, Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht, GRUR 2001, 658, 662; vgl auch ausführlich Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl § 8 Rdn 66; BPatG MarkenR 2002, 299, 302 – OEKOLAND). So hat auch das Gericht Erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften klargestellt, "dass ein Zeichen nicht beschreibend ist, bedeutet noch nicht automatisch, dass

es unterscheidungskräftig ist" (EuG MarkenR 2003, 112, 114, - UltraPlus).

b) Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Werbeslogans auszugehen. Zu prüfen ist insbesondere, ob der Wortfolge kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet wird und es sich auch nicht um eine Wortfolge handelt, die lediglich beschreibende Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthält (vgl. BGH MarkenR 2001, 363, 364 – REICH UND SCHÖN; BGH MarkenR 2001, 368, 369 und 370 – Gute Zeiten - Schlechte Zeiten - unter Hinweis auf die st. Rspr.). Als grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig werden danach beschreibende Angaben und Anpreisungen oder Werbeaussagen allgemeiner Art oder längere Wortfolgen gesehen (vgl. auch BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; WRP 2001, 1080, 1082 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER). Indizien für die Eignung, die Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dagegen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge, aber auch ihre Mehrdeutig- und Interpretationsbedürftigkeit sein, wobei auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen werden kann und ein phantasievoller Überschuss nicht Voraussetzung der Unterscheidungseignung einer Wortfolge ist (BGH GRUR 2002, 1070 – Bar jeder Vernunft mwH). Ein Verständnis als Sachbezeichnung ist auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass es sich um eine allgemeine Angabe handelt (vgl. für die Sammelbezeichnung "Bücher für eine bessere Welt" auch BGH MarkenR 2000, 330, 332).

c) Insoweit ist auch zu beachten, dass nach ständiger Rechtsprechung bei einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend durch die Verwendung von Oberbegriffen eine Vielzahl unterschiedlicher Einzeldienstleistungen und –waren umfasst, die Eintragung des angemeldeten Zeichens bereits dann für einen beanspruchten Oberbegriff ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle, unter den jeweiligen Oberbegriff fallende Ware oder Dienstleistung ein

Eintragungshindernis ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91, 93-94 – AC). Dieses kann sich nicht nur aus dem Bezug des Zeichens zu der Ware oder Dienstleistung selbst ergeben, sondern auch daraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren bzw Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (BGH MarkenR 2002, 338, 340 - Bar jeder Vernunft; EuG GRUR Int 2001, 864, 866 - CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 – OEKOLAND).

d) Vorliegend ist davon auszugehen, dass die Wortfolge "We create brands" wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat wegen der Bekanntheit der englischen Wörter und der auch in der inländischen Werbung zunehmend beliebteren Verwendung von Anglizismen in ihrem Sinngehalt "Wir entwickeln/schaffen Marken" nicht nur von Fachkreisen, sondern auch ohne weiteres von den allgemeinen Verkehrskreisen erkannt und verstanden wird. Der Senat sieht keine entgegenstehenden Anhaltspunkte für die von der Anmelderin aufgestellte Behauptung, der Verkehr werde in der Wortfolge eine Phantasiebezeichnung und nicht eine Anpreisung und Werbeaussage allgemeiner Art sehen. Das Wort "brand" weist zwar in Alleinstellung und ohne konkreten Bezug mehrere Bedeutungen auf. Die Anmelderin weist auch zutreffend darauf hin, dass "brand" als Synonym für "Feuer" verstanden werden kann, in den Wortverbindungen "brand-neu" (brand-new) bzw "brand-eilig" andere Bedeutungen aufweist und deshalb isoliert betrachtet mehrdeutig ist. Dies ist jedoch nicht maßgeblich, da ein derartiges abweichendes Verständnis in der hier allein zu beurteilenden vollständigen Wortfolge "We create brands" und in bezug auf die maßgeblichen Waren/Dienstleistungen offensichtlich fern liegt.

e) Danach lässt sich eine Unterscheidungskraft im markenrechtlichen Sinne nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG vorliegend insbesondere auch nicht mit der - hier letztlich nicht entscheidungserheblichen - Ansicht begründen, dass es sich bei der Wortfolge "We create brands" in bezug auf einzelne Waren und Dienstleistungen nicht um eine nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG Freihaltebedürftige Angabe handele, da sie keine Merkmalsangabe darstelle oder für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Verkehrskreise irgendwie bedeutsamen Umstände in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibe (vgl BGH GRUR 1999, 1093 – FOR YOU; Ströbele/Hacker MarkenG, § 8 Rdn 334 mwN). Unabhängig davon, dass dies wie bereits angeführt wegen des unterschiedlichen Regelungsinhaltes von § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG und des eigenen Anwendungsbereichs des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG als Auffangnorm nicht maßgeblich ist, erkennt insbesondere der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung an, dass auch andere Bezeichnungen und Wortfolgen, die nicht unmittelbar beschreibend sind, keine Unterscheidungseignung aufweisen können, wenn es sich um gebräuchliche Begriffe der deutschen oder einer bekannten fremden Sprache handelt, die vom Verkehr nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden oder – wie vorliegend - um "Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art" (vgl BGH MarkenR 2002, 338, 339 - Bar jeder Vernunft; ferner Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 153 mwN).

Es ist deshalb davon auszugehen, dass auch vorliegend die angesprochenen Verkehrskreise in dem Werbespruch "We create brands" selbst dann keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen, wenn die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine weiteren Kennzeichnungen aufweisen, auf welche aus Sicht des Verkehrs der angemeldete Werbespruch Bezug nehmen könnte. Denn auch wenn der Verkehr in diesem Fall die Aussage "wir machen/schaffen Marken" nicht ohne weiteres auf das Produkt selbst übertragen sollte und in diesem Sinne verstehen sollte, dass die Ware oder Dienstleistung als Markenprodukt für sich selber spricht, so führt jedenfalls der Aussagegehalt des Werbespruchs "We create brands" als Hinweis auf die Tätigkeit der Entwicklung/Schaffung von Marken eindeutig von der

Betrachtung des Werbespruchs selbst als angepriesenes Objekt - das heißt als Marke - weg. Selbst wenn danach zB eine Schreibmaschine, ein Pinsel oder eine Dienstleistung wie "ärztliche Versorgung" nicht durch sonstige Marken gekennzeichnet wäre, auf welche der angemeldete Werbespruch hinweisen könnte, würde der Verkehr den angemeldeten Werbespruch nicht als betrieblichen Herkunftshinweis ansehen. Er würde vielmehr nach der im Werbespruch angesprochenen Marke suchen oder aber, wenn er zB das Produkt als Werbegeschenk oder als Werbeträger ansehen würde, die Angabe des Urhebers dieses Werbespruchs suchen. Es ist jedoch auszuschließen, dass der Verkehr, zum dem auch die Mitglieder des Senats zählen, in diesem Werbespruch selbst die Marke sehen und annehmen wird, dass dieser auf sich selbst als geschaffene Marke Bezug nehmen will.

Wenn nach ständiger Rechtsprechung auch die Anforderungen an die Eigenart im Rahmen der Bewertung der Unterscheidungskraft einer Wortfolge nicht überspannt werden dürfen und auch für sich genommen eher einfache Aussagen ohne phantasievollen Überschuss nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation fehlen muss (vgl BGH MarkenR 2002, 338, 339 - Bar jeder Vernunft), so handelt es sich vorliegend aus den genannten Gründen bei der angemeldeten Wortfolge aus der Sicht des Verkehrs in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht um einen betrieblichen Herkunftshinweis und damit um eine Marke.

f) Auch soweit die Anmelderin hilfsweise das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen beschränkt hat, kann hieraus keine abweichende Beurteilung hergeleitet werden. Denn wie bereits ausgeführt, kommt es nicht darauf an, ob der mögliche Inhalt oder Gegenstand einer der beanspruchten Dienstleistungen auf die Schaffung von Marken gerichtet ist oder ob die beanspruchten Waren zB als Merchandisingprodukte der Promotion von Marken dienen, da die angemeldete Wortfolge aus den genannten Gründen in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch losgelöst vom konkreten Verwendungszweck und/oder der

sonstigen Gestaltung und Kennzeichnung der Waren bzw Ausgestaltung der Dienstleistung als bloße Werbeaussage und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis gewertet wird.

g) Soweit die Anmelderin auf eine Vielzahl nationaler Voreintragungen verwiesen hat, die ihrer Ansicht nach vergleichbare Wortfolgen oder Wortzusammenstellungen darstellen, kommt diesem Umstand - wie auch die Anmelderin selbst nicht in Abrede stellt - weder eine Bindungswirkung noch eine präjudizielle Bedeutung für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zu (vgl Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 82 und Rdn 263).

2) Da sich die angemeldete Wortzusammenstellung bereits im Hinblick auf das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG als nicht eintragungsfähig erweist, kann dahingestellt bleiben, ob die angemeldete Bezeichnung in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt, an welcher die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsinteresse haben.

Nach alledem war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

Kliems

Bayer

Engels

Pü