



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 77/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 399 64 497.0

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Februar 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

b e s c h l o s s e n:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 1. August 2000 und vom 7. Februar 2002 aufgehoben.

Gründe

I

Der Anmelder hat die Bezeichnung

MY WAY

als Wortmarke für „Seife, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit zwei Beschlüssen vom 1. August 2000 und 7. Februar 2002, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die beteiligten Verkehrskreise würden die Anmelde-
marke nur als werbenden Sachhinweis dahingehend verstehen, dass die beanspruchten Waren dazu dienen, die individuelle Persönlichkeit hervorzuheben; es werde in werbeüblicher Weise die Rolle des Käufers eingenommen und aus dessen Sicht auf die Eignung der Waren zur Hervorhebung der Individualität hingewiesen. Damit werde der Verkehr in der Marke aber keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen sehen. Mit

der vom Anmelder zitierten Entscheidung des BGH „FOR YOU“ sei die angemeldete Bezeichnung nicht vergleichbar.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Seiner Ansicht nach besteht kein Unterschied, ob die beanspruchten Waren die Kennzeichnung „FOR YOU“ im Sinne von „Das ist das Richtige für Dich“ oder „MY WAY“ im Sinne von „Diese Ware entspricht meiner Art“ tragen. Im übrigen könne die Anmeldemarke nicht mit der Begründung, sie hebe die individuelle Persönlichkeit hervor, zurückgewiesen werden, denn sie weise insoweit keinen Warenbezug auf und sei auch kein so gewöhnliches Wort der Alltagssprache, dass sie vom Verkehr nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden werde; in Alleinstellung habe das Wort „WAY“ eine Vielzahl von Bedeutungen, die auch nach Hinzufügung weiterer Angaben, insbesondere des Wortes „MY“ keinen warenbeschreibenden Inhalt hätten. Die Anmeldemarke sei auch kein Werbespruch, da es hierzu weiterer Angaben bedürfte. Auch die dem Erstbeschluss beigefügten Anzeigen ließen einen anderen Schluss nicht zu, da die Wortfolge „MY WAY“ dort durchgängig markenmäßig verwendet werde.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet, weil der Eintragung der Anmeldemarke keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen; insbesondere kann der angemeldeten Wortfolge das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) nicht abgesprochen werden.

Die aus Wörtern des englischen Grundwortschatzes gebildete Wortfolge „MY WAY“ bedeutet, wie auch der Anmelder nicht in Abrede stellt, nicht nur wörtlich „mein Weg“, sondern wird hieraus abgeleitet vor allem auch im übertragenen Sinn als "meine Art und Weise, meine Eigenart" verwendet. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, ist sie mit diesem Bedeutungsgehalt nicht geeignet, mög-

liche Merkmale der beanspruchten Waren zu beschreiben, so dass an ihr kein Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) besteht.

Im Ergebnis entbehrt sie aber auch nicht jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, denn ihr kann weder ein im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden noch handelt es sich um ein gebräuchliches Wort oder eine gebräuchliche Wortfolge, welche der Verkehr stets nur in ihrem Wortsinn und nicht als Unterscheidungsmittel versteht (st. Rspr., vgl. zuletzt BGH MarkenR 2004, 39, 40 - Cityservice). Bei werbemäßigen Aussagen hat der Bundesgerichtshof 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 oder gar der urheberrechtliche Schutz von Werbeslogans, der allerdings nur selten vorliegen dürfte (vgl. Erdmann, GRUR 1996, 550, 552; Schricker, GRUR 1996, 815, 820), die Fähigkeit einer Kennzeichnung zum betrieblichen Herkunftshinweis nicht begründen (vgl. Erdmann, a.a.O., S. 554). 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.

Eine ausschließlich werbemäßig anpreisende Angabe kann in der englischsprachigen Wortfolge „MY WAY“ für sich betrachtet in Bezug auf die beanspruchten Mode-, Parfümerie- und Körperpflegewaren nicht gesehen werden, anders als etwa in Warenbereichen, die unmittelbar etwas mit Wegstrecken zu tun haben (vgl zB 27 W(pat) 239/00 vom 7.05.2002 – My Way“ schutzunfähig für Zielführungssysteme; veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM). Soweit Teile des Verkehrs, zu dem nach der Art der beanspruchten Waren alle inländischen Durchschnittsverbraucher gehören, sich überhaupt Gedanken über den Sinngehalt der Bezeichnung „MY WAY“ machen werden, werden sie diese entweder in dem – vom ähnlichen deutschen Wort „Weg“ aus betrachtet – nächstliegenden Sinne von „mein Weg“ oder in der in der englischen Sprache geläufigen übertragenen Bedeutung „meine Art (und Weise)“ verstehen. Es mag sein, dass sie mit dieser Aussage möglicherweise die Vorstellung verbinden, der einzelne Verbraucher könne mit den so gekennzeichneten Mode- und Körperpflegeartikeln seinen Weg gehen oder machen, dh sich beruflich wie privat auf seine Art darstellen und verwirklichen. Insoweit vermittelt die Wortfolge „MY WAY“ aber eher diffuse suggestive Assoziationen, etwa in dem Sinne, dass die Waren dem Typ des Käufers und seiner Art, sich zu kleiden entsprechen, oder dass sie seine individuellen Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigen, also nicht übliche Massenprodukte sind, sondern der nach Selbsteinschätzung bestehenden Besonderheit des jeweiligen Käufers Ausdruck verleihen. Schon wegen des Erfordernisses einer Interpretation, die bei einiger Überlegung und gedanklicher Ergänzung Assoziationen in Richtung auf Individualität und Selbstverwirklichung zulässt (vgl BGH a.a.O. – Unter uns; GRUR 2002, 64 – INDIVIDUELLE), kann der angemeldeten Wortfolge für sich allein nicht jegliche betriebskennzeichnende Eigenart abgesprochen werden (vgl bereits BPatG 29 W (pat) 240/94 – „MY WAY“, schutzfähig für u.a. Dienstleistungen eines Hotels; veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM). Es läßt sich insbesondere auch nicht belegen, dass der Begriff „way“ in der Mode-Werbung als Synonym für „style“ gebräuchlich wäre. Wie im übrigen aus den Werbebeispielen der Markenstelle ersichtlich ist und auch die Ermittlungen des Senats bestätigen (vgl. die Datenbank von Werbesprüchen unter www.slogans.de), wird das Wort „way“ in der

Regel in Text- oder Satzzusammenhängen oder stehenden Redewendungen verwendet wie This is My Way, Do it Your Way, My way of Life, The Way you Like it, Fit for the way you run. Allein die Tatsache, dass die Wortfolge „MY WAY“ – neben zahlreichen Verwendungen als Marke – in der Werbung vereinzelt nach Art einer Anpreisung vorkommen mag, macht sie noch nicht zu einer stehenden Wendung, der die Unterscheidungskraft unter dem Gesichtspunkt eines Verständnisses nur nach ihrem Wortsinn abzusprechen wäre (vgl auch BPatG aaO - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN).

Da somit im Ergebnis absolute Schutzhindernisse, welche der Schutzfähigkeit der Anmeldemarke entgegenstehen können, nicht ersichtlich sind, war auf die Beschwerde des Anmelders der ihr die Eintragung versagende Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Dr. Schermer

Richter Dr. van Raden
kann wegen Urlaubs nicht
unterschreiben

Schwarz

Na