



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 119/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 52 559.6

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Dr. van Raden und die Richterin Prietzel-Funk am 14. November 2005

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss vom 3. Mai 2005 die Anmeldung der Wortmarke

That's Cool

für

Klasse 9: Elektrotechnische und elektronische Apparate, Geräte und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); jegliche Art von Automaten mit zahlungspflichtigen Leistungen; Automaten, die durch die Entgegennahme von Münzen, Banknoten, Wertmarken, Magnet- und Chipkarten betätigt werden; Mechaniken für geldbetätigte Apparate, einschließlich Münzschaftgeräte; Apparate zur Abrechnung von vorgenannten Automaten, auch in Verbindung mit Apparaten zur Datenfernübertragung, Datenaufzeichnung oder Datendrucker, Geldwechsel-, Jetons- und Markenautomaten und Game-Card-Verkaufsautomaten; Geräte und Vorrichtungen zur Aufnahme und Speicherung von Geld; jegliche Art von Spiel- und Unterhaltungsautomaten mit und ohne Gewinnausgabe; vorgenannte Automaten, Maschinen und Apparate im vernetzten Betrieb; Videospiegelgeräte und -instrumente, nicht als Zusatzgeräte für Fernseher; mit Programmen oder Daten versehene maschinenlesbare Datenträger für vorgenannte Automaten, Maschinen, Geräte und Apparate;

Klasse 28: elektrische und elektronische Maschinen und Apparate für Spiel-, Vergnügungs-, Unterhaltungs- und Sportzwecke; Sportautomaten und Sportgeräte, insbesondere elektronisches Dart, Tischfußball, Pool-Billard, Snooker, Schießstände; Spiele; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele; Wettautomaten;

Klasse 41: Vermietung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten/-anlagen für Casino; Veranstaltung und Durchführung von Spielen aller Art, einschließlich von Glücks- und Gewinnspielen sowie von Roulette; elektrische und elektronische Geräte und Apparate zur Durchführung von Lotterien, Ausspielungen, Verlosungen und anderen Gewinnspielen; Betrieb von Spielstätten, Spielcasinos, Wettbüros

gemäß § 37 Abs 1, § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die angemeldete Wortfolge für die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen jeglicher Unterscheidungskraft entbehre. Die englischsprachige Wortfolge „That’s Cool“ werde von den angesprochenen, allgemeinen deutschen Verkehrskreisen ohne weiteres in ihrem Wortsinne, nämlich als werbemäßige Aussage, dass etwas im hohen Maße gefalle, hervorragend sei bzw den Idealvorgaben entspreche, und somit als reine anpreisende Qualitätsangabe verstanden. Der Ausdruck „cool“ sei mit der Bedeutung „ruhig, überlegen“ und insbesondere „hervorragend“ bereits seit längerem in den umgangssprachlichen deutschen Sprachgebrauch eingegangen, ihm sei der Charakter eines Trendwortes beizumessen. Der Begriff werde allgemein bzw in der Werbung zur Benennung und für den Ausdruck einer positiven, zustimmenden Haltung verwendet. Bei Ausdrücken, die wie der Begriff „cool“ in die deutsche Umgangssprache eingegangen seien, liege es für den Verkehr fern, eine Übersetzung in dem ursprünglichen Wortsinn „kühl“ vorzunehmen. Vorliegend bedeute dies, dass die Wortfolge nur in dem anpreisenden Sinne verstanden werde, dass die mit ihr gekennzeichneten Waren hervorragende Eigenschaften gegenüber sonstigen Vergleichswaren auf-

wiesen und in besonderem Maße den Ansprüchen und Erwartungen der Kunden und Verwender entsprächen. Ebenso liege im Zusammenhang mit den versagten Dienstleistungen eine solch werbende und beschreibende Angabe vor, denn auch die Art und Weise des Dienstleistungsangebots könne durch einen besonders guten und ansprechenden Service gekennzeichnet sein. Ferner könnten dessen Leistungsinhalte als solche mit der Aussage „That’s cool“ als besonders ansprechend benannt werden.

Ob daneben ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vorliege, könne dahinstehen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses begehrt. Zur Begründung verweist sie auf Voreintragungen anderer (Gemeinschafts-)Marken mit dem Bestandteil „Cool“ und zwei in den USA eingetragener Marken „CHINO THAT’S COOL“ und „NOW, THAT’S COOL“. Sie ist zudem der Auffassung, der angemeldeten Bezeichnung könne eine im Vordergrund stehende Sachaussage nicht entnommen werden, sie rege vielmehr zum Nachdenken an.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zutreffend hat die Markenstelle ausgeführt, dass der Eintragung der angemeldeten Marke für die beanspruchten Waren das absolute Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 Markengesetz entgegensteht.

Nach dieser Vorschrift können Marken nicht eingetragen werden, denen für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens

gegenüber solcher anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2005, 258, 259 - Roximycin). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zu bejahen, wenn ihr für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie in Anspruch genommen wird, kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (stdg Rspr, BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 8 Rn 70 mwN).

Zutreffend ist die Markenstelle davon ausgegangen, dass dies auch für Werbeslogans gilt. Diese weisen ein ausreichendes Mindestmaß an Unterscheidungskraft dann auf, wenn sie keinen eindeutigen und rein produktbeschreibenden oder allgemein werbenden Inhalt haben (BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier; vgl auch BGH GRUR 2000, 323 - Partner with the Best; GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns; GRUR 2001, 1047, 1048 - Local Presence, Global Power; GRUR 2001, 735, 736 - Test it!; vgl auch EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 (Nr 33) - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

Der Beschwerdeführerin ist zwar zuzugeben, dass die Wortfolge nicht als rein beschreibend für die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen angesehen werden kann. Jedoch handelt es sich bei ihr um einen Werbeslogan mit allgemein werbendem Inhalt, wie die Markenstelle mit zutreffender Begründung ausgeführt hat, wobei der Begründung lediglich hinzuzufügen ist, dass die Wortfolge etwa auf den Webseiten <http://www.motorradonline24.de/forum/showflat.php?Cat=&Board=Fun&Number=97892&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1>; <http://www.kliksmich.de/cool/hauptseite.htm>; <http://www.carbuyingtips.com/car2.htm> werbend verwendet wird. Das Wort „cool“

wird - was die Anmelderin nicht in Abrede stellt - umgangssprachlich und insbesondere in der Jugendsprache alltäglich zum Zweck des Ausdrucks der staunenden Bewunderung benutzt, so dass in der Wortfolge nichts anderes als eine werbliche, nämlich zur Bewunderung tendierende Anpreisung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, nicht aber ein Hinweis auf die betriebliche Herkunft gesehen werden kann. Die angesprochenen Verkehrskreise werden mit dieser Wortfolge markierte Produkte und Dienstleistungen als mit einem anpreisenden Werbespruch versehen betrachtet, dem sie aber keinen Herkunftshinweis entnehmen können. Zur Annahme der Unterscheidungskraft ist jedoch die Eignung zum Hinweis auf die Herkunft der Produkte erforderlich, damit die Marke ihrer eigentlichen Funktion, Waren und Dienstleistungen von Konkurrenzprodukten zu unterscheiden, gerecht werden kann.

Die von der Beschwerdeführerin vorgetragene anderweitige Eintragung von Marken mit dem Bestandteil „COOL“ rechtfertigt keine andere Beurteilung. Auf die Beantwortung der Frage, ob der Eintragung eines Zeichens ein absolutes Schutzhindernis entgegensteht, hat es im Allgemeinen keinen Einfluss, dass ein ähnliches Zeichen in einem anderen Mitgliedstaat eingetragen worden ist (vgl. EuGH, GRUR 2004, 674 Tz 43 f – Postkantoor). Auch von der Eintragung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat kann allenfalls eine Indizwirkung ausgehen (EuGH, GRUR 2004, 428 Tz 63 – Henkel; BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS). Vorliegend ist jedoch keine anderweitige identische Markeneintragung, von der eine Indizwirkung ausgehen könnte, vorgetragen oder sonst ersichtlich. Auch die beiden amerikanischen Marken „CHINO THAT’S COOL“ und „NOW, THAT’S COOL“ geben keinen Anlass zu einer anderweitigen Entscheidung. Bei der Marke „CHINO THAT’S COOL“ handelt es sich ausweislich des amerikanischen Markenregisters TESS um eine recht fantasievoll gestaltete Wort/Bildmarke, nicht aber wie hier um eine Wortmarke, zudem enthält sie das Markenwort „CHINO“, das ohne weiteres als unterscheidungskräftig angesehen werden kann. Abgesehen davon, dass auch die weitere amerikanische Marke „NOW, THAT’S COOL“ nicht mit der vorliegen-

den Marke identisch ist, sondern die hier zu beurteilende Wortfolge nur als Bestandteil enthält, mögen wegen des weiteren Bestandteils „NOW“ andere Grundsätze gelten. Dies zu entscheiden ist jedoch nicht Gegenstand dieses Verfahrens.

Nach alledem kann dahinstehen, ob für die angemeldete Marke auch ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zu bejahen ist.

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Prietzl-Funk

Pü