



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 72/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. Februar 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 20 171.1

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden sowie Richter Schwarz und Richterin Prielzel-Funk auf die mündliche Verhandlung vom 15. Februar 2005

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 15. Januar 2004 aufgehoben.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit dem angefochtenen Beschluss die als Wortbildmarke für „Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Taschen und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen und Schlüsseltaschen; Reise- und Handkoffer; Reisetaschen; Rucksäcke; Sport- und Freizeittaschen; Regenschirme, Sonnenschirme; (Klasse 25) Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ angemeldete Darstellung



The logo features the word "unique" in a large, black, cursive script font. Below it, the tagline "JUST BE YOU" is written in a smaller, black, sans-serif, all-caps font.

wegen mangelnder Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt: Das stark in den Vordergrund gerückte Markenwort „unique“ werde von den inländischen Verkehrskreisen als „einzig, einzigartig, einmalig“ und damit als rein qualitative Warenaussage verstanden; der weitere Markenbestandteil „just be you“ wiederum sei im Sinne „Sei ganz Du“ sei weitgehend als eine werbeübliche Direktansprache an die Käuferkreise verständlich. In ihrer Kombination werde der Verkehr die Gesamtmarke daher nur als eine rein personenbezogene Käuferansprache verstehen, indem suggeriert werde, ein einzigartiges Produkt sei ganz

besonders auf Stil und Selbstverständnis der Käufer abgestimmt. Auch die werbeübliche grafische Ausgestaltung könne den Schutz nicht begründen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie geltend macht, die Argumentation der Markenstelle beruhe auf einer unzulässigen zergliedernden Betrachtungsweise. Die sloganartige Wortfolge „unique JUST BE YOU“ sei in ihrer Gesamtheit nicht geeignet, ein wie auch immer geartetes Merkmal der beanspruchten Waren unmittelbar zu bezeichnen. Der Zeichenbestandteil „JUST BE YOU“ sei ersichtlich nicht einmal unmittelbar produktbezogen. Die gesamte Wortfolge erhalte daher eine Mehrdeutigkeit, da unklar bleibe, ob sich der erste Bestandteil „unique“ auf das Produkt oder das Publikum beziehe; bereits dies begründe aber die erforderliche Unterscheidungskraft.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

II

Der nach den §§ 64, 66, 165 Abs. 4 und 5 MarkenG zulässigen Beschwerde kann der Erfolg im Ergebnis nicht versagt werden, weil der Eintragung der Anmelde-
marke in ihrer Gesamtheit keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2
MarkenG entgegenstehen.

Entgegen der Ansicht der Markeninhaberin sind allerdings die Einzelbestandteile „unique“ und „JUST BE YOU“ für sich genommen nicht schutzfähig, so dass sich aus ihnen ein Schutz der angemeldeten Marke nicht herleiten lässt. Bei dem im Vordergrund stehenden Wort „unique“ handelt es sich um den englisch- und französischsprachigen Ausdruck für „eindeutig; einzigartig; einmalig“, der als Bestandteil des englischen Grundwortschatzes weiten Teilen der inländischen Verkehrskreise ohne weiteres verständlich ist. In diesem Sinne wird dieses Wort im Inland auch bereits weitgehend für verschiedene Produkte, u.a. auch auf dem hier in

Rede stehenden Modesektor, gebraucht, um deren (angebliche oder tatsächliche) Einzigartigkeit schlagwortartig herauszustellen. Der weitaus größte Teil des Publikums hat auch keine Veranlassung, in diesem Wort dann einen Herkunftshinweis zu sehen, wenn er ihm wie hier in einer schreibschriftähnlichen Gestaltung sieht; denn eine solche grafische Wiedergabe des Wortes ist – was auch die Anmelderin im übrigen nicht in Abrede gestellt hat – werbeüblich und daher als solche nicht geeignet, einen Herkunftshinweis zu vermitteln (vgl. BGH, WRP 2001, 1201, 1202 – anti-KALK).

Gleiches gilt für die Wortfolge „JUST BE YOU“, deren Sinngehalt „Sei ganz Du (selbst)“ weiten Teilen des inländischen Verkehrs ohne weiteres verständlich ist und bei der es sich um eine in der Werbung häufig anzutreffende Werbeaussage allgemeiner Art handelt, die nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung grundsätzlich nicht schutzfähig ist (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 hier ist die in einer typischen Druckschrift gehaltene grafische Ausgestaltung der Wortfolge ihrerseits nicht schutzbegründend.

Auch wenn die Anmeldemarke somit aus für sich genommen schutzunfähigen Bestandteilen besteht, die in Alleinstellung nicht herkunftshinweisend und damit schutzbegründend sind, bedeutet dies noch nicht, dass der Marke in ihrer Gesamtheit, auf welche allein abzustellen ist (vgl. BGH, a.a.O. – anti-KALK), das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 1995, 408 [409] – PROTECH; BGH, GRUR 2001, 162 [163] m.w.N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) abzusprechen wäre. Zwar hat der Europäische Gerichtshof bei Kombinationsmarken festgestellt, dass die bloße Verbindung beschreibender Einzelangaben zu einer ggf. sich als eine Wortneuschöpfung darstellende Gesamtaussage eine die beanspruchten Waren unmittelbar beschreibende und deshalb schutzunfähige

Sachangabe ist, sofern sie nicht über die bloße Aneinanderreihung der beschreibenden Einzelangaben hinausgehende Änderungen aufweist (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 [Rz. 39] – BIOMILD; EuGH GRUR-Int 2004, 500, 507 [Rz. 98] – POSTKANTOOR). Inwieweit diese vorrangig das Freihaltebedürfnis betreffende Rechtsprechung dem Schutz einer aus einer beschreibenden Angabe und einer Werbeaussage allgemeiner Art gebildeten Kombinationsmarke auch im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft entgegensteht, bedarf vorliegend keiner weiteren Erörterung, weil die hier zu beurteilende Gesamtmarke infolge der - aus diesem Grund für die Schutzfähigkeit unabdingbaren - Verbindung ihrer schutzunfähigen Einzelelemente eine über die bloße Aneinanderreihung der schutzunfähigen Einzelbestandteile hinausgehende schutzbegründende Mehrdeutigkeit erhalten hat, die für das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft gerade noch ausreichend ist. Wie nämlich die Anmelderin zutreffend ausgeführt hat, kann die Gesamtmarke nicht nur in dem Sinne verstanden werden, dass mit ihr auf die (angebliche) Einzigartigkeit der damit gekennzeichneten Produkte mit der gleichzeitigen Aufforderung, diese als Mittel der Selbstfindung einzusetzen, hingewiesen wird, sondern der erste Bestandteil „unique“ kann wegen des üblichen Werbecharakters der ihm nachgestellten Wortfolge „JUST BE YOU“ auch auf den angesprochenen Käufer selbst bezogen werden, indem diesem suggeriert wird, als Ziel der Selbstfindung sich selbst als einzigartig zu empfinden. Verstehen die angesprochenen Verkehrskreise die Gesamtmarke eher im letztgenannten Sinn, werden sie dieser keinerlei Produktbezug und damit auch keine warenbeschreibende Bedeutung mehr beilegen können; vielmehr stellt sich die Gesamtmarke dann als eine Werbeaussage dar, welche wegen der Unüblichkeit der Verwendung des Wortes „unique“ in bezug auf Personen über den Charakter als Werbeaussage allgemeiner Art hinausgeht. Wegen dieser sich erst aus der Kombination der beiden für sich schutzunfähigen Bestandteilen ergebenden Mehrdeutigkeit werden die angesprochenen Verkehrskreise die Gesamtmarke nicht mehr nur als eine bloße Sachaussage über die gekennzeichneten Waren ansehen, sondern ihr wegen ihres in verschiedene Richtungen gehenden verschwommenen Sinngehalts eine herkunftshinweisende Funktion beimessen. Dieser Eindruck wird durch die grafi-

sche Ausgestaltung, auch wenn sie für sich genommen wegen ihrer Werbeüblichkeit nicht herkunftshinweisend ist, noch verstärkt. Berücksichtigt man daher alle Elemente der sich als notwendige Einheit darstellenden Gesamtmarke, aus der einzelne Teile nicht ohne Verlust ihrer Schutzfähigkeit herausgelöst werden können, kann dieser das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft letztlich nicht abgesprochen werden. Der ihr die Eintragung versagende Beschluss der Markenstelle war daher auf die Beschwerde der Anmelderin aufzuheben.

Dr. van Raden

Prietzl-Funk

Schwarz

Na