



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 36/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 26 906.9

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzender, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk am 30. August 2005

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Januar 2005 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch den angegriffenen Beschluss die Anmeldung der Wortmarke

my brand is second hand

für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 18 : Leder und Lederimitationen, Häute und Felle sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Kleinlederwaren, Brieftaschen, Geldbeutel; Reise- und Handkoffer, Reise- und Packtaschen, Rucksäcke; Hand-, Einkaufs-, Akten – und Schultaschen; Regenschirme, Sonnenschirme;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidungsstücke, Sportschuhe;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten

gemäß §§ 37 Abs.1, 8 Abs.2 Nr.1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Marke entbehre für die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen jeglicher Unterscheidungskraft. Die Wortfolge des angemeldeten Zeichens, deren einzelne Bestandteile dem inländischen Publikum in ihrem Bedeutungsgehalt bekannt seien, würden vom überwiegenden Teil der angesprochenen Verbraucher im Sinne von „Meine Marke ist Second Hand“ und damit als beschreibender Hinweis auf Secondhand-Markenware verstanden. Gerade auf dem hier einschlägigen Produktsektor spielten Secondhand-Waren eine erhebliche Rolle und würden dementsprechend häufig beworben, insbesondere wenn es sich dabei um Markenware handele. Von einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit des angemeldeten Slogans könne vor diesem Hintergrund nicht ausgegangen werden. Er weise vielmehr in werbeüblicher und für das angesprochene Publikum ohne weiteres erkennbarer Form auf das Angebot gebrauchter Markenware und auf damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen hin. Das inländische Publikum sei an eine Vielzahl vergleichbar gebildeter Werbeslogans gewöhnt und ordne ihnen keine betriebliche Herkunftsfunktion, sondern ausschließlich eine mehr oder weniger starke Werbewirkung zu. Die angesprochenen Verkehrskreise neigten auch erfahrungsgemäß nicht dazu, möglicherweise vorhandene Ungereimtheiten zwischen den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen einerseits und den Werbeaussagen andererseits aufzuspüren und zu analysieren. Vielmehr sei ihnen bewusst, dass mit derartigen Aussagen die Aufmerksamkeit auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen gelenkt werden solle, weshalb sie solche Slogans nicht als kennzeichnend im markenrechtlichen Sinne auffassten. Hierfür müsse zwischen der Gesamtaussage und der Summe ihrer Bestandteile ein dahingehender Unterscheid bestehen, dass ihr aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Wortkombination ein über die Summe ihrer Bestandteile hinausgehender Eindruck zukomme. Das sei vorliegend aber gerade nicht der Fall. Ob auch ein Freihaltebedürfnis bestehe, könne unter diesen Umständen dahinstehen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie hält das angemeldete Zeichen für schutzfähig, weil es nicht freihaltebedürftig sei und zudem die erforderliche Unterscheidungskraft aufweise. Die angemeldete Wortfolge sei originell und aufgrund des in ihr enthaltenen Reimes sehr einprägsam. Der Begriff „brand“ sei zudem mehrdeutig im Sinne von „Makel, Schandfleck, Feuerbrand, Sorte, Marke, Klasse, Qualität, Schutzmarke“ und rege den Betrachter zum Nachdenken an.

Auf einen rechtlichen Hinweis des Gerichts hat die Anmelderin das Warenverzeichnis beschränkt, indem sie die Klassen 18 und 25 von ihrer Anmeldung ausgenommen hat.

Sie beantragt nunmehr nur noch,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit dadurch die Anmeldung für die Klasse 35 zurückgewiesen worden ist.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Für die nunmehr nur noch beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 entbehrt die angemeldete Marke nicht der Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG. Ebenso wenig vermag ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs.2 Nr. 2 MarkenG festgestellt werden.

a)

Gemäß § 8 Abs.2 Nr.1 MarkenG können nicht unterscheidungskräftige Zeichen nicht als Marke eingetragen werden. 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 sonst nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr – etwa auch 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 m.w.N.) . Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist einerseits auf die in Anspruch genommenen Waren, andererseits auf die vermutete Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers dieser Waren abzustellen (EuGH, GRUR 2003, 604, 605 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2). Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). 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). Soweit bei Wortfolgen, die ähnlich einem Werktitel mit Hinweis auf einen denkbaren Inhalt gebildet sind, strengere Maßstäbe im Sinne der Erforderlichkeit einer gewissen Originalität oder Prägnanz anzulegen sein sollten (vgl BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042, 1043 -Reich und Schoen; GRUR 2001, 1043, 1045 - Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; GRUR 2002, 1070, 1072 - Bar jeder Vernunft; BPatG, 24 W (pat) 81/03 – Simplify your life, veröff. auf der PAVIS-CD-

ROM), lässt sich daraus für den vorliegenden Fall nichts Maßgebliches herleiten, da vorliegend Waren oder Dienstleistungen, die einen bestimmten Werkinhalt oder eine Bezugnahme darauf aufweisen könnten, vorliegend nicht in Anspruch genommen werden.

Nach diesen Grundsätzen ist die Unterscheidungskraft der hier zur Frage stehenden Wortmarke „my brand is second hand“ jedenfalls für die in Anspruch genommenen Dienstleistungen zu bejahen. Bei den zunächst auch in Anspruch genommenen Waren stand der beschreibende Charakter der Wortfolge – was die Markenstelle zu Recht angenommen hat – völlig im Vordergrund, denn bei Waren der Klasse 18 und 25 gibt die Wortfolge einen deutlichen Hinweis darauf, dass es sich bei diesen Waren um gebrauchte Markenartikel (brands) handelt. Anderes gilt jedoch für die nunmehr nur noch beanspruchten Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“. Anders als die Markenstelle angenommen hat, vermag der Senat nicht festzustellen, dass die Wortfolge, die übersetzt „Meine Marke ist 2. HAND“, bei unbefangener Betrachtungsweise in werbeüblicher und für das insoweit angesprochene Publikum ohne weiteres erkennbarer Form auf Dienstleistungen hinweist, die im Zusammenhang mit dem Angebot gebrauchter Markenware erbracht werden. Eine derartige Interpretation gibt die angemeldete Wortfolge nach Auffassung des Senats nicht ohne weiteres her. Sie bleibt als Dienstleistungsmarke vielmehr vage und zudem in sich erkennbar widersprüchlich. Das Wort „brand“ wird im Deutschen Sprachgebrauch auf eine gegenständliche Ware, nämlich auf einen Markenartikel, bezogen (vgl. auch Dietl/Lorenz, Wörterbuch für Recht, Wirtschaft und Politik, 6. Aufl., S. 82 – Stichwort „brand“), wie auch die Markenstelle festgestellt hat. Wenn also ein Werbung treibendes (oder professionelle Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung oder Büroarbeiten anbietendes) Unternehmen, wie von der Anmeldung vorliegend nur noch beansprucht, von „my brand“ spricht, so liegt darin bereits eine Übertragung des Wortes „brand“ von Waren im Allgemeinen auf die Dienstleistungen dieses Unternehmens. Damit wird die Wortfolge jedoch interpretationsbedürftig: Die angebotenen Dienstleistungen können einerseits nicht „second hand“ erbracht wer-

den, wie die angemeldete Wortfolge aber durch ihre Semantik nahe legt; „second hand“ werden allein Waren angeboten. Andererseits werden aber Markenartikel (brands) im Allgemeinen vom Hersteller, als der sich die Anmelderin hier geriert („my brand...“) ihrerseits auch nicht mit dem Begriff „second-hand“ beworben. Eine derartige Verhaltensweise widerspricht dem ökonomischen Selbstverständnis von Markenartikelherstellern, was der Verkehr auch weiß. Damit weist die Wortfolge „my brand is second hand“ innere Widersprüche auf, die ihr die Eignung zur glatten Beschreibung für Dienstleistungen im Zusammenhang mit gebrauchten Markenartikeln nehmen. Es bedarf vielmehr mehrerer interpretierender Gedankenschritte, um einen möglichen beschreibenden Gehalt des Slogans erfassen zu können. Soweit danach eine Dienstleistung im Zusammenhang mit gebrauchten Markenartikeln in Betracht kommt, bleibt eine solche Assoziation indessen völlig konturenlos und unspezifisch. Allerdings bleibt die Feststellung der Markenstelle - die im Übrigen mit der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Einklang steht (vgl. BPatG, 29 W (pat) 335/98 – GEGEN DAS VERGESSEN; 24 W (pat) 52/99 – 21st century) und die der Senat grundsätzlich teilt, für sich besehen weiterhin zutreffend, dass die angesprochenen Verkehrskreise nicht zur analysierenden Betrachtungsweise neigen und Ungereimtheiten in einem Werbeslogan lediglich als werbewirksamen Effekt betrachten, ohne den Slogan deswegen als Marke mit Herkunftshinweisfunktion anzusehen. Dessen unbenommen erscheint es dem Senat nicht vertretbar, aus einer konkret angemeldeten Wortfolge einzelne Stichwörter wie hier „second-hand“ und „brand“ willkürlich zu isolieren und in einen neuen assoziativen, glatt beschreibenden Zusammenhang miteinander zu bringen und demgegenüber die konkrete Wortzusammenstellung als solche, die in ihr mehr oder weniger verborgenen Ungereimtheiten und den daraus resultierenden Wortwitz zu vernachlässigen und stattdessen einseitig zu interpretieren. Dies gilt jedenfalls dann, wenn – entsprechend den allgemein geltenden Regeln für Wortmarken – wie hier weder die eine noch die andere Bedeutung der Wortfolge eindeutig beschreibend ist und zudem keine Bedeutung gegenüber der Interpretationsvariante völlig im Vordergrund steht (vgl. auch 27 W (pat) 40/03 - MODE, DIE MICH ANZIEHT, veröff. auf der PAVIS-CD-ROM). Selbst wenn die Anmelderin die

in Anspruch genommenen Dienstleistungen im Zusammenhang mit gebrauchten Markenartikeln anbietet, kann ihr die Eintragung des Slogans nicht versagt werden, denn der Senat vermag aufgrund seiner Recherchen im Internet (Google, www.slogans.de) nicht festzustellen, dass es sich insoweit um einen auf diesem Gebiet werbeüblichen Slogan mit eindeutig beschreibendem Inhalt handelt. Derartige lässt sich nicht ermitteln. Insoweit handelt es sich bei der angemeldeten Marke um ein sog. "sprechendes Zeichen", das allenfalls andeutet, worum es bei den genannten Dienstleistungen geht (vgl. auch BPatG, 24 W (pat) 93/01 – MEHR DEMOKRATIE, veröff. auf der PAVIS-CD-ROM).

Mangels eines beschreibenden Aussagegehalts kann die Wortfolge hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen auch nicht als Sachangabe zur Bezeichnung von deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung oder sonstiger Merkmale dienen und ist daher nicht im Interesse der Mitbewerber freizuhalten (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

van Raden

Richter Schwarz ist wegen
Urlaubs an der Unter-
schriftsleistung verhindert.

Prietzl-Funk

van Raden

Ju