



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 193/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 302 42 294.3**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. November 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr und Erstattung von Kosten des Anmelders wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Am 24. August 2002 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke

### **emotion effects**

für (zunächst) folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden

Klasse 35: Werbung, Design, Büroarbeiten, Unternehmensverwaltung, Geschäftsführung;

Klasse 16: Photographien, Schreibwaren, Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel;

Klasse 42: Designerdienstleistungen, Entwurf und Entwicklung von Software.

Mit Schriftsatz vom 24. November 2003 hat der Anmelder eine neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingereicht und ausdrücklich zum Gegenstand seines Eintragungsantrags gemacht. Es enthält gegenüber dem o. a. Verzeichnis erhebliche Änderungen, z. T. auch offensichtliche inhaltliche Erweiterungen, wie etwa

verschiedene Beratungsdienstleistungen. In der patentamtlichen Akte ist unterhalb des neuen Verzeichnisses handschriftlich vermerkt: „noch auf Erweiterungen zu prüfen“.

Mit Beschluss vom 16. Juni 2004 hat die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die Anmeldung nach § 37 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG für folgende Waren und Dienstleistungen teilweise zurückgewiesen, wobei sie das o. a. ursprünglich eingereichte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zugrunde gelegt hat:

„Werbung, Design; Photographien, Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel; Designerdienstleistungen“.

Unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 28. Februar 2003 hat die Markenstelle zur Begründung ausgeführt, dass in der Anmeldemarke die englischsprachigen Begriffe „emotion“ und „effects“ zu einer leicht verständlichen beschreibenden Gesamtaussage kombiniert seien, insbesondere da bereits der ursprünglich englischsprachige Begriff „emotion“ Bestandteil der deutschen Gegenwartssprache im Sinne von „Gefühlsregung, Gefühl“ geworden sei. Die Wortverbindung „emotion effects“ werde sofort als nahe liegender und sprachüblicher Hinweis auf Effekte verstanden, die geeignet seien, Emotionen zu wecken. Dies gelte auch, obwohl die Wortfolge „emotion effects“ kein korrekter englischer Begriff sei. Denn in der Werbe- und Wirtschaftssprache entstünden auch Anglizismen, die im Englischen nicht existierten oder eine andere Bedeutung hätten. Der deutsche Verkehr verstehe einen neuen Anglizismus mit dem Bedeutungsgehalt, der sich ihm entsprechend dem deutschen Wortverständnis und deutschen Wortbildungsgewohnheiten ohne weiteres erschließe. Das verkehrsbeteiligte Publikum verstehe die angemeldete Wortfolge ohne weiteres als Sachinformation über Merkmale der angemeldeten Dienstleistungen und über die thematisch-inhaltliche Ausrichtung der Waren. In der sich unmittelbar erschließenden Bedeutung des angemeldeten

Begriffs im Sinne von „emotionalen Effekten“ beschreibe diese Wortneubildung die fraglichen Waren und Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Art, ihres Zwecks bzw. ihrer Thematik (z. B. gefühlsbetonte Werbung). In ihrer Gesamtheit gehe die angemeldete Marke über die Aneinanderreihung beschreibender Angaben zu einer auch insgesamt beschreibenden Gesamtaussage (Gefühls-Effekte) nicht hinaus. Ihr sei damit die Fähigkeit betriebskennzeichnend zu wirken, mithin jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen. Auch handele es sich um eine beschreibende, freihaltebedürftige Angabe.

Im letzten Absatz ihres Beschlusses hat die Markenstelle darauf hingewiesen, dass das neue Waren- und Dienstleistungsverzeichnis teilweise erweitert sei, was nach den markenrechtlichen Grundsätzen unzulässig sei.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr und die Erstattung der außergerichtlichen Kosten einschließlich der Kosten der Vertretung durch die bevollmächtigten Rechtsanwälte anzuordnen.

Zur Begründung führt er aus, dass die Aneinanderreihung der englischen Begriffe „emotion“ und „effects“ nicht sprachregelgemäß und somit nicht identisch mit den beschreibenden Angaben „emotionale Effekte“ oder „Emotions-Effekte“ sei. Entgegen der Ansicht der Markenstelle bestünden keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Begriffsfolge „emotion effects“ sich als sprachliche Neubildung für diese beschreibenden Angaben einbürgern könne, da eine sprachregelgemäße Wortbildung sowohl im Deutschen als auch im Englischen problemlos möglich sei. Daher sei die angemeldete Wortmarke konkret geeignet, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die der Anmeldung zu Grunde liegenden Waren und Dienstleistungen

gen der Firma „emotion effects“ gegenüber Dritten aufgefasst zu werden. Der in den die Marke bildenden Begriffen enthaltene sachliche Hinweis auf inhaltliche Aspekte der Tätigkeit des Markeninhabers schließe die konkrete Unterscheidungskraft nicht aus. Im Gegensatz etwa zu den Begriffen „HOMETECH“, „GLOBAL SCAN“ oder „Ticketing Solutions“ handele es sich bei der Aneinanderreihung der Begriffe „emotion“ und „effects“ nicht um eine deutschen Verkehrskreisen sich direkt erschließende Wortneuschöpfung. Von banalen sprachregelgemäß gebildeten Wortzusammensetzungen wie „marktfrisch“ oder „Oekoland“ setze sich die Anmeldemarke, ähnlich wie etwa die Zusammensetzung „Baby-dry“, dadurch ab, dass sie gerade nicht sprachregelgemäß gebildet sei. Die Aneinanderreihung der Begriffe „emotion effects“ sei ebenfalls eine der Struktur nach ungewöhnliche Verbindung, bei der es sich nicht um einen bekannten, waren- und dienstleistungsbeschreibenden Ausdruck der englischen (oder deutschen) Sprache handele. Auch sei die Wortmarke „emotion effects“ nicht rein beschreibend i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, da sie sich nicht eigne, im Verkehr unmittelbar zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen zu dienen. Die Wortfolge „emotion effects“ könne keinesfalls sprachlich korrekt etwa eine emotionale, effektive oder effektvolle Werbung bezeichnen. Auch Fotografien seien in ihrer Beschaffenheit keine „emotion effects“, ebenso wenig Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel oder Designerdienstleistungen.

Außerdem hat der Anmelder in dem die Beschwerdebeurteilung enthaltenen Schriftsatz vom 12. August 2004 ausdrücklich erklärt, dass die Neufassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zurückgezogen und der Eintragungsantrag mit seinem ursprünglichen Inhalt weiter verfolgt werde.

Dem Anmelder sind Kopien des Ergebnisses einer vom Senat durchgeführten Recherche übersandt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

1. Nachdem der Anmelder im Beschwerdeverfahren erklärt hat, dass er den Eintragungsantrag unter Zurückziehung des neuen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses wieder mit dem ursprünglichen Inhalt weiter verfolge, besteht für den Senat kein Grund mehr, eine Zurückverweisung nach § 70 Abs. 3 Nr. 1 oder 2 MarkenG an die Markenstelle zu erwägen. Hierzu hätte Anlass bestanden, weil die Markenstelle ihrem Beschluss das ursprünglich eingereichte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zugrunde gelegt hat, obwohl zuvor, mit Eingabe vom 24. November 2003, eine komplett neue Fassung des Verzeichnisses eingereicht worden ist. Mit der Änderung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, mag diese zulässig sein oder nicht, liegt auch ein geänderter, nunmehr auf das neue Verzeichnis gerichteter Eintragungsantrag vor. Nur über diesen Antrag darf entschieden werden. Sofern die Markenstelle Bedenken gegen die Zulässigkeit des neuen Verzeichnisses hat, was vorliegend im Hinblick auf unzulässige Erweiterungen durchaus nahegelegen und auch von ihr vermerkt worden ist, hat sie beim Anmelder auf die Streichung unzulässiger Erweiterungen hinzuwirken, im Falle seines Beharrens auf der erweiternden Änderung ggf. die Anmeldung im Umfang der Erweiterung zurückzuweisen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 39, Rdn. 3). Der Erlass eines (Teil-) Zurückweisungsbeschlusses i. S. d. § 37 Abs. 1 MarkenG (oder umgekehrt die Eintragung nach § 41 MarkenG) unter Zugrundelegung des ursprünglichen Verzeichnisses ohne vorherige Zustimmung des Anmelders stellt hingegen einen schweren Verstoß gegen das Antragsprinzip und zugleich eine Entscheidung über einen (zumindest teilweise) falschen Antragsgegenstand dar. Weil der Anmelder vor Erlass des angefochtenen Beschlusses zu der Problematik einer unzulässigen Änderung noch nicht einmal gehört worden ist, liegt zudem ein Verstoß gegen den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 2 GG) vor.

Durch die vom Anmelder im Beschwerdeverfahren erklärte „Rückkehr“ zum ursprünglichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wirkt sich der o. g. Verfah-

rensmangel jedoch nicht mehr aus. Es wäre ein überflüssiger, dem Zweck des § 70 Abs. 3 MarkenG widersprechender Formalismus, die Sache an das Patentamt zurückzuverweisen, da die Markenstelle über die sich jetzt noch allein stellende Frage der materiellen Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke im, wie nunmehr klargestellt ist, identischen streitgegenständlichen Umfang kaum anders entscheiden würde.

2. Die Beschwerde ist nicht begründet. Die zur Eintragung angemeldete Bezeichnung weist im Umfang der angefochtenen Zurückweisung der Anmeldung nicht die für eine Marke erforderliche Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Entsprechend der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, ist unter Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung zu verstehen, Waren oder Dienstleistungen als von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Nr. 35 - Philips/Remington; GRUR 2004, 428 Nr. 30, 48 - Henkel). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist. Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice).

Nach diesen Grundsätzen verfügt die angemeldete Wortkombination nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft, da sie einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt aufweist. Sie besteht aus den - auch im Inland geläufigen - englischen Wörtern „emotion“ und „effects“, die mit den deutschen Fremdwörtern „Emotion“ und „Effekt(e)“ praktisch identisch und damit nicht weiter erläuterungsbedürftig sind. In der Reihenfolge ihrer Zusammensetzung wird die angemeldete Wortkombination ohne analysierende Betrachtungsweise bei natürlichem Sprachverständnis als „Emotionseffekte“ oder (gleichbedeutend) „Gefühlseffekte“ bzw. „Gefühlsauswirkungen“ verstanden. Für einige Verkehrsteilnehmer mag die Marke zwar eine ungewohnte englische Wortbildung sein, da die Begriffsbildung „emotional effect(s)“ (emotionale Auswirkungen) bekannter ist. Abgesehen davon, dass der Verkehr dennoch den o. g. Bedeutungsgehalt der Marke sofort erfassen wird, hat das Ergebnis der Senatsrecherche gezeigt, dass auch die angemeldete Wortkombination „emotion effects“ ein sprachüblicher und - im Bereich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen - sogar häufig verwendeter Gesamtbegriff der englischen Sprache ist:

<http://chico.nss.udel.edu/experts/expert.jsp?record=...>:

„My areas of knowledge and expertise include consumer/buyer behavior, ... mood and emotions effects on advertising, marketing efficiency and ...“;

[www.olemiss.edu/dpts/research/publications/highlights/2005/december.html](http://www.olemiss.edu/dpts/research/publications/highlights/2005/december.html)

(aus dem Online Newsletter eines Programms der Universität von Mississippi:)

„Project Title: ... Emotion Effects on Compensatory Consumption and Its Awareness“;

[www.amazon.com/gp/cdp/member-reviews/...](http://www.amazon.com/gp/cdp/member-reviews/...) :

„This book is ... There are exactly five types of theme ...: theme as plot, theme as emotion effect, theme as style ...“;

[www.readexpress.com/read\\_...](http://www.readexpress.com/read_...) (in Zusammenhang mit Fotografie):

„... Do you think you can get that strong emotion effect from any old wedding photographer? ...“;

[www.burningshorepress.com/interviews/behind\\_the\\_mask.php](http://www.burningshorepress.com/interviews/behind_the_mask.php)

(in Zusammenhang mit Filmkunst):

... It was a film version with Dean Stockwell, Jason Robards and Hepburn, and I'll tell you it had such an effect on me, such a profound emotion effect, that I knew that that's what I wanted to do. ...;

<http://angryape.com/reviews/2005/11/stereophonics-rewind>

(in Zusammenhang mit Musik):

„... Following in suit, the track ploys a repetitive backing in order achieve the emotion effect desired. ...“;

[www.sharewareconnection.com/titles/wanted.htm](http://www.sharewareconnection.com/titles/wanted.htm)

(in Zusammenhang mit Software):

„... And right now use our FantasticCam - A Wonderful Assistant to the Internet Video Chat. ... FantasticCam provides three types of effects, including Transform Effect, Frame Effect and Emotion Effect.“;

[www.saabtrd.com/](http://www.saabtrd.com/):

„... Unlimited color design, textured finishes, glaze, stucco, kreative & emotion effects, pattine, antique & rustic decoration“.

Neben den o. g. englischsprachigen Hinweisen, die bereits weitgehend belegen, dass die angemeldete Wortkombination auch in den von der Zurückweisung betroffenen Dienstleistungsgebieten verwendet wird, hat der Senat außerdem Hinweise darauf aufgefunden, dass emotionsbezogene Effekte gerade auch auf dem Gebiet des Designs eine Rolle spielen, etwa:

Studie von Bettina Laugwitz, Universität Bern, Institut für Psychologie, 2003, Titel:  
„Emotion & Design I

Teil 1: Wirkung ästhetischer Farbgestaltung von Benutzeroberflächen“;

<http://medialine.focus.de/hps/client/...>: „Das sind emotionale Wirkungen. Die besonderen emotionalen Wirkungen von Bildern gehen darauf zurück, dass Bilder ... Die emotionale Beeinflussung durch Bilder lässt sich bevorzugt für Werbung und Verpackung nutzen: So führt etwa der spontane emotionale Eindruck von Design und Verpackung zu gefühlsmäßigen Vorentscheidungen, die rationale Auswahlentscheidungen determinieren.“;

[www.design-emotion.com/](http://www.design-emotion.com/): (Titel einer Internetseite:)

„Design & Emotion

All about the emotional side of products, brands an design“;

[www.loewe-messebau.com/design.htm](http://www.loewe-messebau.com/design.htm):

„Spezialisten aus den Bereichen Statik, Design und Grafik erarbeiten und konzipieren ... Lösungen, die hohe emotionale Wirkungen haben. ...“;

[www.thor-designworks.com/des2-01.htm](http://www.thor-designworks.com/des2-01.htm):

„thor designworks folgt einem Designansatz, der von äußeren und inneren Werten bestimmt wird.

innere Werte

- Funktion: ...

- Emotion: Gefühlsregung, individuell unterschiedlich ausgeprägte Erregbarkeit

...

äußere Werte

...

- Farbe: Licht, ... psychol. und emotionale Wirkungen“;

[www.dachmarke.de/multisensuale-marken-zeichen.html](http://www.dachmarke.de/multisensuale-marken-zeichen.html) (Wiedergabe des Titels einer Dissertation:) „Meyer, S. (1999): Emotionale Wirkungen haptischer Reize des Produkt-Designs, Dissertation Universität d. Saarlandes, 1999“.

Aufgrund dieser tatsächlichen Anhaltspunkte muss davon ausgegangen werden, dass die angemeldete Marke „emotion effects“, wenn sie dem Verkehr als Kennzeichnung der streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen begegnet, allein als beschreibender Hinweis darauf aufgefasst wird, dass sie speziell zur Erreichung von Gefühlswirkungen bestimmt und geeignet sind. Wegen ihres insoweit im Vordergrund stehenden beschreibenden Bedeutungsgehalts fehlt der angemeldeten Marke damit im streitgegenständlichen Umfang jegliche Unterscheidungskraft, so dass die Beschwerde zurückzuweisen war.

3. Für die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr und Erstattung von Kosten des Anmelders besteht kein Grund. Das Gericht kann nach § 71 Abs. 3 MarkenG die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anordnen, was nach der Rechtsprechung nur in Ausnahmefällen geschieht, in denen es aufgrund besonderer Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71, Rdn. 31 m. w. N.). Zwar liegt hier ein besonders schwerer Verfahrensfehler (vgl. o. Ziffer 1.) vor, der ohne Weiteres als besonderer Umstand für die Rückzahlung der Gebühr in Betracht kommt. Es muss jedoch zusätzlich eine Kausalität zwischen dem jeweiligen Fehlverhalten und der Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung bestehen. Hieran fehlt es, wenn auch ohne Fehlverhalten des Patentamts inhaltlich dieselbe Entscheidung ergangen wäre und deshalb Beschwerde hätte eingelegt werden müssen (Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 32).

Es kann dahinstehen, ob vorliegend die Kausalität nicht bereits mit der Erwägung entfällt, dass die Markenstelle vor Erlass des angefochtenen Beschlusses auf die Rücknahme der unzulässigen Erweiterungen hätte hinwirken können und sodann den Beschluss inhaltlich identisch erlassen hätte. Nachdem der Anmelder in der

Beschwerdebegründung von sich aus wieder zum ursprünglichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zurückgekehrt ist, erweist sich der angefochtene Beschluss jedenfalls im Nachhinein als zum richtigen Streitgegenstand erlassen, weshalb der Senat im Übrigen auch von einer Zurückverweisung abgesehen hat. Damit liegt die erforderliche Kausalität nicht vor.

Für die weiter beantragte Kostenerstattung fehlt es bereits an jeglicher Rechtsgrundlage im Verfahren nach dem Markengesetz.

gez.

Unterschriften