



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 502/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke IR 981 549

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Juli 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:

Auf die Beschwerde des IR-Markeninhabers wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Oktober 2011 aufgehoben.

Gründe

I.

Um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland wird nachgesucht für die international registrierte Marke IR 981 549

DANCE4LIFE.

Das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis lautet:

“Kl. 9: Sound and picture carriers; magnetic data carriers; CD's, CD-ROM's, CD-I's, prerecorded video tapes.

Kl. 10: Condoms.

Kl. 16: Paper and cardboard and products made thereof not included in other classes; printed matter, newsletters, photographs, pens, ballpoint pens, pencils; writing utensils, bags made of paper and cardboard.

Kl. 25: Articles of clothing, footwear, headgear, T-shirts, caps.

Kl. 41: Educational and entertainment services; educational services in the field of the prevention of HIV and Aids; organization of cultural and sporting events and parties.

Kl. 44: Providing information in the field of the prevention of HIV and Aids.”

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 44 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Marke mit Beschluss vom 25. Oktober 2011 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert. Begründend ist im Wesentlichen ausgeführt, dass die Marke **DANCE4LIFE** in der sich ohne analysierende Betrachtungsweise erschließenden Bedeutung von „Tanz für das Leben“, „Tanze für das Leben“ oder auch „Tanze lebenslang“ im Sinne eines lebensbejahenden Veranstaltungsmottos nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der so gekennzeichneten Erzeugnisse und Dienstleistungen geeignet sei. Zudem liege für Waren und Dienstleistungen, die einen Bezug zu Tanz und Tanzveranstaltungen aufwiesen, eine beschreibende Angabe oder ein enger sachlicher Bezug dazu vor, weil sie eine spezielle Zusammenstellung von Tanzmusik enthalten, Tanzschritte vermitteln oder bei der Kleidung eine spezielle Aufmachung bezeichnen könnten.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde des IR-Markeninhabers. Er hält mit näheren Ausführungen die Marke für schutzfähig, weil sie mehrdeutig sei und in den von der Markenstelle angenommenen verschiedenen Bedeutungen in Bezug auf die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen weder eine beschreibende Angabe beinhalte noch enge beschreibende Bezüge aufweise. Wenn überhaupt, bleibe der Bezug zu den Waren und Dienstleistungen äußerst vage, ungenau und allenfalls anspielend. Er verweist ferner auf Markenschutz in englischsprachigen Ländern.

Der IR-Markeninhaber beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des IR-Markeninhabers ist gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Der IR-Marke kann der Schutz nicht nach §§ 119, 124, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} B Nr. 2 PVÜ versagt werden. Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann der IR-Marke **DANCE4LIFE** die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden. Auch ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht nicht.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet nach ständiger Rechtsprechung, dass die Marke im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise geeignet sein muss, die von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit diese Produkte und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 611 - Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2010, 825, 826 - Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 - Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854 - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235 - Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230 - Rn. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611 - Rn. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710 - Rn. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949 - Rn. 10 - My World; GRUR 2006, 850, 854 - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2010, 825, 826 - Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 411 - Rn. 8 - STREETBALL; GRUR 2009, 778, 779 - Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR

2009, 949 f. - Rn. 10 - My World; GRUR 2006, 850, 854 - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend kommt Bezeichnungen dann keine Unterscheidungskraft zu, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 - Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271 - Rn. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953 - Rn. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854 - Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854 - Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (BGH GRUR 2010, 1100 - Rn. 23 - TOOOOR!; GRUR 2009, 949, 951 - Rn. 20 - My World; GRUR 2009, 411 - Rn. 9 - STREETBALL; GRUR 2006, 850, 854 - Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH GRUR Int. 2012, 914 - Rn. 25 - WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH; GRUR 2010, 228 - Rn. 36 - Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027 - Rn. 32, 44 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2009, 949 - Rn. 12 - My World; BGH GRUR 2009, 778 - Rn. 12 - Willkommen im Leben). Es wäre daher unzulässig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen (EuGH GRUR 2010, 228

- Rn. 38 - Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027 - Rn. 35 und Rn. 36 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (EuGH GRUR 2010, 228 - Rn. 39 - Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027 - Rn. 31, 32 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Auch wenn Werbeslogans keinen strengeren Schutzvoraussetzungen unterliegen, ist jedoch zu berücksichtigen, dass Wortmarken in Form von Werbeslogans vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Markenkategorien. Insoweit ist bei Slogans, die eine im Vordergrund stehende Werbefunktion ausüben, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Durchschnittsverbraucher aus solchen Slogans gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren schließen. Bei nach Art eines Slogans gebildeten Wortfolgen wird der Verkehr diese daher als eine Beschreibung oder Anpreisung des Inhalts oder Gegenstands entsprechender Waren und Dienstleistungen auffassen (vgl. GRUR 2004, 1027, 1029 - Rn. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; EuG GRUR Int. 2003, 834, 835 f. - Best buy; GRUR Int. 2004, 944, 946 - Mehr für Ihr Geld). Nicht unterscheidungskräftig sind demzufolge spruchartige Wortfolgen, die lediglich in sprach- oder werbeüblicher Weise eine beschreibende Aussage über die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen enthalten oder sich in Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art erschöpfen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 - Rn. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it.; BGH GRUR 2009, 778, 779 - Rn. 12 - Willkommen im Leben; BGH GRUR 2010, 935 - Rn. 9 - Die Vision).

Ausgehend von diesen Maßstäben kommt der IR-Marke **DANCE4LIFE** die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu.

a) Der Senat ist zunächst mit dem Markeninhaber der Auffassung, dass der Wortfolge **DANCE4LIFE** in Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht schon wegen eines beschreibenden Sinngehalts jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann. Zwar wird die Zahl „4“ im Englischen wie das Wort „for“ ausgesprochen und in dieser Bedeutung vielfach verwendet (vgl. Duden, Von HDL bis DUBIDODO, (K)ein Wörterbuch zur SMS, S. 27; M. Schmidt, SMS easy, S. 56; vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 166 m. w. N.). Hergeleitet aus dem Bereich der SMS ist diese Verwendung als Kurzform seit langem in der Werbung gebräuchlich und in diesem Sinn in Entscheidungen des Bundespatentgerichts gewürdigt worden (vgl. 30 W (pat) 163/01 - click4cash; 27 W (pat) 143/01 - 4fun; 33 W (pat) 67/02 - sms4u; 33 W (pat) 548/10 - Do it 4 you; jeweils veröffentlicht auf der Homepage des Gerichts, Zusammenfassungen veröffentlicht bei PAVIS).

Die Kombination **DANCE4LIFE** bedeutet in der Gesamtheit damit „DANCE FOR LIFE“ und ist mit „Tanz für das Leben“ oder auch „tanze für das Leben, tanze lebenslang“ von der Markenstelle zutreffend in die deutsche Sprache übertragen worden. Dieser aus dem Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wörtern (vgl. Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, S. 34, 47, 61) gebildet, für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres verständlichen Folge fehlt auch nicht jeder Sinnbezug. Wie die Markenstelle erwogen hat, mag es daher sein, dass die angemeldete Marke die Vorstellung eines lebensbejahenden Mottos einer Tanzveranstaltung vermittelt, die Einnahmen für wohltätige Zwecke schaffen oder bestimmte Botschaften vermitteln soll.

Ein solcher Aussagekern steht bei der IR-Marke aber nicht im Vordergrund, sondern wird dem Publikum nach Art eines sprechenden Zeichens in eher vager und unterschwelliger Form nahegebracht. Solche suggestiven Andeutungen nehmen einer Marke grundsätzlich nicht die erforderliche Unterscheidungskraft (vgl. BPatG GRUR 2004, 333 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN [schutzfähig u. a. für Zahnputzmittel]; EuG GRUR 2001, 332, 333 f. - Rn. 23 und Rn. 29 f.

- VITALITE). **DANCE4LIFE** erfordert einen gewissen Interpretationsaufwand, um zu einem beschreibenden Aussagegehalt vorzudringen, und ist daher geeignet, bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen entsprechenden Denkprozess auszulösen (EuGH GRUR 2010, 228 - Rn. 57 - Vorsprung durch Technik; vgl. auch BGH GRUR 2009, 949 - Rn. 12 - My World).

In dem genannten Verständnis ist **DANCE4LIFE** damit weder beschreibend noch weist die Wortfolge enge sachliche Bezüge zu den Waren und Dienstleistungen auf. Einen Tanz- oder Musikstil dieses Namens, der zwanglos inhaltsbezogene Vorstellungen vermitteln könnte, gibt es ersichtlich nicht (vgl. BPatG 32 W (pat) 21/05 – Brazilian Night; 27 W (pat) 17/09 – Soul in the City; jeweils veröffentlicht auf der Homepage des Gerichts; vgl. auch HABM R 58/99-1 - JIVE; veröffentlicht auf der Homepage des HABM, Zusammenfassung veröffentlicht bei PAVIS).

b) Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Wortfolge im Verkehr stets nur als solche und aus diesem Grund nicht als Mittel zur betrieblichen Herkunftsindividualisierung aufgefasst wird. Dieses Beurteilungskriterium bedarf im Hinblick auf seinen weitgehend tautologischen Charakter näherer Ausgestaltung. Die notwendige inhaltliche Konkretisierung hat sich dabei an der allgemeinen rechtspolitischen Grundlage des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft zu orientieren. Insoweit kann es nicht darum gehen, mehr oder weniger spekulativen Erwägungen über ein mögliches Verkehrsverständnis Raum zu geben. Auch die wettbewerbliche Qualität einer Marke kann nicht Gegenstand der patentamtlichen Prüfung sein. Vielmehr kommt es maßgeblich darauf an, ob sich ein schutzwürdiges Interesse der Allgemeinheit und insbesondere der Mitbewerber an der freien Verwendbarkeit des betreffenden Zeichens feststellen lässt, das einem markenrechtlichen Individualschutz entgegensteht. Der patentamtlichen Prüfung kommt insoweit die Aufgabe zu, gleichsam als Sachwalter individualrechtlich nicht betroffener Mitbewerber den freien Wettbewerb vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (ausführlich hierzu Hacker, GRUR 2001, 630, 632 ff.; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 59). In diesem Sinne wird auch in der

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und des Europäischen Gerichts erster Instanz betont, dass die absoluten Schutzhindernisse mit Blick auf das Allgemeininteresse auszulegen seien, das ihnen jeweils zugrunde liegt (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 - Rn. 52 ff. - Libertel; GRUR 2003, 514, 518 - Rn. 71 - Linde, Winward u. Rado; GRUR 2002, 804, 809 - Rn. 77 - Philips; GRUR 1999, 723, 725 - Rn. 25 ff. - Chiemsee; EuG GRUR Int. 2002, 858, 861 - Rn. 36 - SAT.2; EuGH GRUR 2004, 943, 944 - Rn. 26 - SAT.2).

Die danach gebotene Berücksichtigung des Allgemeininteresses kann sich auf verschiedene Art auswirken. Zum einen gibt es eine Reihe von Zeichen, die eine Ware oder Dienstleistung zwar nicht im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beschreiben und bei denen sich auch sonst kein im Vordergrund stehender beschreibender Aussagegehalt feststellen lässt, an deren freier Verfügbarkeit im Wettbewerb aber gleichwohl ein schützenswertes Interesse besteht. So liegt es etwa bei Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art (vgl. hierzu BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best; GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns; GRUR 2001, 1047, 1048 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 - Test it.). Die Wortfolge „Test it.“ z. B. beschreibt kein Merkmal von Zigaretten. Gleichwohl besteht ein erhebliches Interesse der Mitbewerber daran, das Publikum in dieser sprach- und werbeüblichen Weise dazu auffordern zu können, die beworbene Ware zu testen (vgl. BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it.). Ähnlich liegt es bei Wortfolgen, die als festgefügte Wendungen Eingang in den Sprachschatz gefunden haben. Denn auch insoweit besteht ein schützenswertes Interesse der Konkurrenten und der Allgemeinheit, dass feststehende Redewendungen im Wettbewerb frei verfügbar bleiben (vgl. Hacker, GRUR 2001, 630, 635; bedenklich insoweit BGH GRUR 2000, 720 - Unter Uns). Nur was nicht benötigt wird, kann monopolisiert werden. Andererseits stellt das Kriterium des Allgemeininteresses aber auch ein notwendiges Korrektiv gegenüber einer rational oft schwer fassbaren Einschätzung der Verkehrsauffassung dar. Insoweit kann die Schutzversagung nicht allein mit der Begründung erfolgen, dass die betreffende Werbeaussage Kürze, Originalität und

Prägnanz vermissen lasse. Auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes stellen diese Kriterien zwar mögliche Anhaltspunkte für die Bejahung der erforderlichen Unterscheidungskraft dar. Es kann aber nicht umgekehrt aus ihrem Fehlen auf mangelnde Unterscheidungskraft geschlossen werden. Daher kann auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage die Unterscheidungskraft nicht stets abgesprochen werden (vgl. BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best; GRUR 2001, 1047, 1048 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER), sondern nur dann, wenn sich feststellen lässt, dass die Aussage in ihrer konkreten Form vom Verkehr zur freien Verwendung benötigt wird (vgl. BPatG GRUR 2004, 333, 334 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN).

Nach diesen Grundsätzen ist die Schutzversagung nicht gerechtfertigt. Eine allgemeine Anpreisung oder Werbeaussage in dem oben erörterten Sinne liegt nicht vor. Dafür, dass **DANCE4LIFE** bzw. „DANCE FOR LIFE“ in dieser Form als Werbespruch verwendet wird, fehlen Nachweise. Zu den registrierten Waren und Dienstleistungen weist **DANCE4LIFE** bzw. „DANCE FOR LIFE“ - wie oben bereits ausgeführt - keinen beschreibenden Bezug auf. Die Wortfolge stellt auch keine feststehende Redewendung dar. Insoweit sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die es rechtfertigen würden, der IR-Marke im Allgemeininteresse den nachgesuchten Schutz zu versagen.

2. Wegen der fehlenden Eignung zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen kann für **DANCE4LIFE** auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.

Der angegriffene Beschluss war deshalb aufzuheben.

Hacker

Winter

Jacobi

CI