



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 55/98

Verkündet am:
1. Februar 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die IR-Marke Nr. 632 239

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER

MMA Art. 5 Abs. 1; PVÜ Art. 6 ^{quinquies} Abschn. B Nr. 2;

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 113

Weist eine IR-Marke (hier: ein englischsprachiger Werbeslogan) einen beschreibenden Bezug zu den Dienstleistungen auf, für die Schutz beansprucht wird, und erschöpft sie sich in einer ausschließlich werblichen Anpreisung, so fehlt ihr für diesen Dienstleistungsbereich die für eine Schutzbewilligung erforderliche Unterscheidungskraft.

BGH, Beschl. v. 1. Februar 2001 - I ZB 55/98 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 1. Februar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 22. Juli 1998 aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die Verweigerung des Schutzes für die in Anspruch genommenen Waren der Klasse 16 zurückgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Im übrigen wird die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 100.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Markeninhaberin begehrt für ihre international registrierte Marke
Nr. 632 239

"LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER"

Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für Waren und Dienstleistungen

der Klasse 16:

"Papier, carton et produits en ces matières ..."

der Klasse 39:

"Organisation de voyages; services d'agences de tourisme ..."

der Klasse 42:

"Réservations d'hôtels et de motels ...".

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat der IR-Marke den begehrten Schutz wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen Vorliegens des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verweigert.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist erfolglos geblieben.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin ihr Schutzerstreckungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat der IR-Marke den begehrten Schutz nach Art. 5 Abs. 1 MMA und Art. 6^{quinquies} Abschn. B Nr. 2 PVÜ i.V. mit § 113 MarkenG versagt und dazu ausgeführt:

Zwar bestehe kein gegenwärtiges oder künftiges Freihaltebedürfnis an der englischen Wortfolge, die vom inländischen Verkehr im Sinne von "lokale Präsenz, globale Kraft" verstanden werde. Zu den Waren "Papier, Karton und Waren aus diesen Materialien" bestehe kein Sachbezug. Dagegen liege eine beschreibende Angabe bei den Waren und Dienstleistungen des Transport- und Tourismusbereichs nahe. Für das Vorliegen eines Freihaltebedürfnisses i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei der Sachbezug allerdings nicht hinreichend konkret. Ein Schutzhindernis i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sei ebenfalls nicht festzustellen.

Der Wortfolge fehle jedoch als Werbeslogan ohne Originalität jede Unterscheidungskraft. Sie erschöpfe sich in einer bloßen werblichen Anpreisung ohne phantasievollen Überschuß in der sprachlichen Gestaltung oder Aussage. Auch über eine Mehrdeutigkeit verfüge sie nicht. In vielen Bereichen werde heutzutage mit einer Anwesenheit vor Ort und in der Welt geworben. Eine gewisse Originalität bei der Verwendung des Werbeslogans sei allenfalls für "Papier, Karton und Waren aus diesen Materialien" vorhanden, bei denen es an einem Sachbezug der Wortfolge fehle. Wegen der starken Gewöhnung des Verkehrs an derartige Slogans führe jedoch nicht jeder phantasievolle Überschuß zu einem Wiedererkennungseffekt hinsichtlich der betrieblichen Herkunft.

III. Die Rechtsbeschwerde hat teilweise Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, soweit das Bundespatentgericht der IR-Marke den Schutz für die Waren der Klasse 16 verweigert hat. Die weitergehende Rechtsbeschwerde hat dagegen keinen Erfolg.

Die Annahme des Bundespatentgerichts, der IR-Marke fehle auch für die Waren der Klasse 16 (Papier, carton et produits en ces matières [non compris dans d'autres classes]; livres, publications imprimées, manuels pour l'instruction et autres ainsi que matériel publicitaire et promotionnel imprimé, bulletins d'informations se rapportant aux possibilités de voyage, cartes imprimées et formulaires et autres imprimés; matériel d'instruction et d'enseignement [à l'exception des appareils]; papeterie) jede Unterscheidungskraft, ist nicht frei von Rechtsfehlern. Das Bundespatentgericht hat zu hohe Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Werbeslogans gestellt.

Nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6^{quinquies} Abschn. B Nr. 2 PVÜ sind ebenso wie nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG Marken von der Schutzbewilligung ausgeschlossen, die für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jeder Unterscheidungskraft entbehren.

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH; Beschl. v. 15.7.1999 - I ZB 47/96, GRUR 1999, 1093, 1094 = WRP 1999, 1169 - FOR YOU; Beschl. v. 15.7.1999 - I ZB 16/97, GRUR 1999, 1089, 1091 = WRP 1999, 1167 - YES). Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h.

jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 70 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 64). Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 1999, 1089, 1091 - YES).

Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen (hier: eines Werbeslogans) auszugehen, ohne daß unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Werbeslogans gegenüber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind. Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt. Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb bei Werbeslogans lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen oder Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen. Grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig werden des weiteren in der Regel längere Wortfolgen sein. Indizien für die Eignung, die Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dagegen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sein; solche Umstände können eine Wortfolge zu einem eingängigen und aussagekräftigen Werbeslogan machen. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage können einen Anhalt für

eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten. Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart im Rahmen der Bewertung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen nicht überspannt werden. Auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage kann nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen werden (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 2/97, GRUR 2000, 321, 322 = WRP 2000, 298 - Radio von hier; Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 21/97, GRUR 2000, 323, 324 = WRP 2000, 300 - Partner with the Best; Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000, 720, 721 = WRP 2000, 739 - Unter Uns; vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 8 Rdn. 97a).

2. Die Wortfolge "LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER" genügt diesen an die Unterscheidungskraft zu stellenden Anforderungen, soweit für die in Rede stehenden Waren der Klasse 16 (Papier, carton et produits en ces matières ...) Schutz beansprucht wird.

Einen bestimmten Sachbezug zu einer der angeführten Waren der Klasse 16 (Papier, carton et produits en ces matières ...) weist die IR-Marke nach den tatsächlichen Feststellungen des Bundespatentgerichts nicht auf (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 34/98, WRP 2001, 692, 693 = MarkenR 2001, 209 - Test it.). Die Übersetzung der englischsprachigen Wortfolge ist nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts den inländischen Verkehrskreisen mit "lokale Präsenz, globale Kraft" ohne weiteres bekannt. Die Wortfolge ist kurz und prägnant und unterscheidet sich deutlich von einem längeren Werbeslogan. Die Bestandteile der Wortfolge "LOCAL PRESENCE" und "GLOBAL POWER" drücken einen gewissen Gegensatz aus und regen - bezogen auf die in Rede stehenden Waren - durch ihre Gegenüberstellung zum Nachdenken über die Aussage an. Der Werbeslogan verfügt zudem auch nach der Beurteilung des Bundespatentgerichts bei den Waren der Klasse 16

über eine gewisse Originalität. Dies reicht bezogen auf die Waren der Klasse 16 aus, nicht jede Unterscheidungskraft zu verneinen.

Dagegen läßt die Annahme des Bundespatentgerichts, der IR-Marke fehle die Unterscheidungskraft für die Dienstleistungen der Klassen 39 (Organisation de voyages; services d'agences de tourisme ...) und 42 (Réservations d'hôtels et de motels ...), für die Schutz beansprucht wird, keinen Rechtsfehler erkennen. Der Werbeslogan weist für diesen Bereich einen beschreibenden Bezug zu den Dienstleistungen auf und erschöpft sich in einer ausschließlich werblichen Anpreisung (vgl. BGH WRP 2001, 692, 694 - Test it.). Gerade im Transport- und Touristikbereich ist es nach den nicht zu beanstandenden Feststellungen des Bundespatentgerichts für den Verkehr von großer Bedeutung, daß das Unternehmen am Ort anwesend ist und dort, aber auch weltweit über ausreichende Kraft zur ordnungsgemäßen Vertragsabwicklung verfügt.

IV. Danach war der angefochtene Beschluß unter Zurückweisung der weitergehenden Rechtsbeschwerde teilweise aufzuheben und die Sache insoweit zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

Starck

Bornkamm

Büscher

Schaffert