



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 60/98

Verkündet am:  
17. Mai 2001  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. 395 52 304.4

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

Gute Zeiten - Schlechte Zeiten

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2

Der Wortfolge "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" fehlt für Tonträger, Bücher, Magazine, Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Fernsehunterhaltung und Filmproduktion wegen des thematischen Bezugs zu diesen Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft. Dagegen sind für Waren und Dienstleistungen, bei denen der Verkehr dieser Wortfolge keine inhaltliche Beschreibung entnimmt, die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht gegeben.

BGH, Beschl. v. 17. Mai 2001 - I ZB 60/98 - Bundespatentgericht



Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Mai 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 Anmelderin wird der Beschluß des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 26. August 1998 aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung der Waren und Dienstleistungen "Kosmetische Badezusätze, Make-up, Mittel zur Schönheits- und Körperpflege, Parfüme, Seifen, Shampoos; Programme für Datenverarbeitungsanlagen auf Datenträgern gespeichert, Armbanduhren, Schmuckwaren, Wecker; Briefpapier, Kalender, Notizbücher, Spielkarten; Regenschirme, Sonnenschirme; Becher (nicht aus Edelmetall), Kochgeschirr, Küchengeschirr, Tassen (nicht aus Edelmetall); Bettwäsche; Bekleidungsstücke, Hemden, Schuhe, Sweater; Puppen, Roller [Kinderfahrzeuge], Skateboards, Spiele, Spielwürfel, Spielzeug; Anbieten von Dienstleistungen in Datennetzen [Online-Dienste]; Filmverleih [Vermietung von Kinofilmen], Veröffentlichung von Büchern" 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 für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 100.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 18. Dezember 1995 eingereichten Anmeldung die Eintragung der Wortfolge

"Gute Zeiten - Schlechte Zeiten"

für die Waren und Dienstleistungen

"Kosmetische Badezusätze, Make-up, Mittel zur Schönheits- und Körperpflege, Parfüme, Seifen, Shampoos; Programme für Datenverarbeitungsanlagen auf Datenträgern gespeichert, Tonträger; Armbanduhren, Schmuckwaren, Wecker; Briefpapier, Bücher, Kalender, Magazine [Zeitschriften], Notizbücher, Spielkarten; Regenschirme, Sonnenschirme; Becher (nicht aus Edelmetall), Kochgeschirr, Küchengeschirr, Tassen (nicht aus Edelmetall); Bettwäsche; Bekleidungsstücke, Hemden, Schuhe, Sweater; Puppen, Roller [Kinderfahrzeuge], Skateboards, Spiele, Spielwürfel, Spielzeug; Anbieten von Dienstleistungen in Datennetzen [Online-Dienste], Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Darbietung von Shows, Fernsehunterhaltung, Filmproduktion, Filmproduktion [in Studios],

Filmverleih [Vermietung von Kinofilmen], Veröffentlichung von Büchern".

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für gegeben erachtet. Für die Waren und Dienstleistungen des Medienbereichs hat es zudem angenommen, daß das angemeldete Zeichen nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist. Dazu hat es ausgeführt:

Die Wortfolge "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" sei für Waren und Dienstleistungen des Medienbereichs ein Werktitel. Für diesen Bereich stehe der Eintragung ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Ein gegenwärtig beschreibender Gebrauch der Wortfolge durch Wettbewerber für Waren und Dienstleistungen sei zwar nicht festzustellen. Die Wortfolge biete sich jedoch als inhaltsbeschreibende Angabe für die Waren und Dienstleistungen des Medienbereichs, für die die Anmeldung erfolgt sei, unmittelbar an. Sie sei die sloganartig verkürzte Wiedergabe einer Lebensweisheit. Angelehnt an die kirchliche Trauungsformel besage sie ohne die Notwendigkeit weiterer Schlußfolgerungen, daß es gute und schlechte Zeiten gebe.

Den Inhalt der mit der Wortfolge bezeichneten Waren und Dienstleistungen im Medienbereich beschreibe sie kurz, treffend und erschöpfend dahin, daß die Hauptdarsteller in den Wechselfällen ihres Lebens dargestellt würden. Zugleich kennzeichne die Wortfolge werbewirksam die mit ihr bezeichneten Werke und die mit ihrer Verwertung zusammenhängenden Dienstleistungen.

Dieser unmittelbar sachbeschreibende Bezug fehle bei den übrigen Waren der Anmeldung, bei der die Wortfolge vielfältig interpretierbar sei. Die Marke sei auch nicht als allgemeines Werbewort oder als allgemeine Kaufaufforderung i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Der Wortfolge "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" fehle allerdings für sämtliche angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Eine derart klar verständliche, inhaltsbeschreibende Wortfolge ohne phantasievolle Originalität könne sich als Werktitel eignen. Der Verkehr fasse sie als beschreibende Inhaltsangabe für Waren und Dienstleistungen des Medienbereichs, nicht jedoch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft auf. Der Begriff der Unterscheidungskraft habe sich durch das neue Markengesetz nicht grundlegend geändert. Inhaltsbeschreibende Titel von Werken seien daher als Marke grundsätzlich nicht eintragbar. Auch für die übrigen Waren fehle der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft. Es handle sich um einen verständlichen Spruch ohne phantasievollen Überschuß, der nur als Werbemittel, nicht aber als Marke aufgefaßt werde.

III. Die Rechtsbeschwerde hat teilweise Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, soweit es nicht um folgende Waren und Dienstleistungen geht: "Tonträger; Bücher, Magazine [Zeitschriften]; Ausstrah-

lung von Fernsehprogrammen; Darbietung von Shows, Fernsehunterhaltung, Filmproduktion, Filmproduktion [in Studios]".

1. Mit Recht hat das Bundespatentgericht die abstrakte Unterscheidungskraft der Wortfolge "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG bejaht. Unter der Geltung des Markengesetzes können Werktitel nicht generell vom Markenschutz ausgenommen werden. Ob ein Titel einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft oder nur auf den Inhalt enthält, ist eine Frage des Einzelfalls, die bei der Prüfung zu beantworten ist, ob die angemeldete Marke (konkret) unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist (vgl. im einzelnen: BGH, Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt, m.w.N.; Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, Umdr. S. 5 - REICH UND SCHOEN).

2. Dagegen ist die Annahme des Bundespatentgerichts, der angemeldeten Wortfolge fehle jede Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs mittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 = WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000, 720, 721 = WRP 2000, 739 - Unter Uns). Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95,

GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. 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 Sprache, 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 (vgl. BGH, Beschl. v. 11.5.2000 - I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen (hier eines Werktitels) auszugehen, ohne daß unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Wortfolgen 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 einer Wortfolge lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und 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. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage kann 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. 23.11.2000 - I ZB 34/98, WRP 2001, 692, 693 = MarkenR 2001, 209 - Test it.).

An das Vorliegen der Unterscheidungskraft darf nicht wegen eines - für die Waren und Dienstleistungen des Medienbereichs angenommenen - Freihaltebedürfnisses ein strenger Prüfungsmaßstab angelegt werden. Ist ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben, besteht kein Grund, erhöhte Anforderungen an die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu stellen. Liegen dagegen die Voraussetzungen des absoluten Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor, läßt es schon der Eintragungsanspruch nach § 33 Abs. 2 MarkenG nicht zu, von erhöhten Anforderungen an die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auszugehen (vgl. BGH, Beschl. v. 15.6.2000 - I ZB 4/98, GRUR 2001, 161 = WRP 2001, 33 - Buchstabe "K", m.w.N.; BGH WRP 2001, 692, 693 - Test it.; BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, Umdr. S. 6 - REICH UND SCHOEN).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft entspricht die Wortfolge "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" für die Waren und Dienstleistungen, für die die Anmeldung erfolgt ist, ausgenommen "Tonträger; Bücher, Magazine [Zeitschriften]; Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Darbietung von Shows, Fernsehunterhaltung, Filmproduktion, Filmproduktion [in Studios]". Die Wortfolge ist kurz und treffend. Einen bestimmten beschreibenden Bezug zu den Waren und Dienstleistungen außerhalb des Medienbereichs (kosmetische Badezusätze, Make-up, Mittel zur Schönheits- und Körperpflege, Parfüme, Seifen, Shampoos; Programme für Datenverarbeitungsanlagen auf Datenträ-

gern gespeichert; Armbanduhr, Schmuckwaren, Wecker; Briefpapier, Spielkarten; Regenschirme, Sonnenschirme; Becher (nicht aus Edelmetall), Kochgeschirr, Küchengeschirr, Tassen (nicht aus Edelmetall); Bettwäsche; Bekleidungsstücke, Hemden, Schuhe, Sweater; Puppen, Roller [Kinderfahrzeuge], Skateboards, Spiele, Spielwürfel, Spielzeug), für die die Anmeldung der Marke erfolgt ist, hat das Bundespatentgericht zutreffend verneint.

Entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts weist die Wortfolge "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" auch nicht für alle Waren und Dienstleistungen des Medienbereichs eine inhaltsbeschreibende Angabe auf. Nach der Lebenserfahrung werden die inländischen Verkehrskreise bei den Waren und Dienstleistungen "Kalender, Notizbücher; Anbieten von Dienstleistungen in Datennetzen [Online-Dienste]; Filmverleih [Vermietung von Kinofilmen], Veröffentlichung von Büchern" keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt sehen. Denn der Verkehr wird nicht annehmen, derartig gekennzeichnete Waren und Dienstleistungen seien auf ein mit "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" gekennzeichnetes Thema beschränkt (vgl. hierzu auch BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, Umdr. S. 7 - REICH UND SCHOEN).

Zu Recht weist die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang darauf hin, daß die Wortfolge für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen mehrdeutig ist. Sie kann - wovon das Bundespatentgericht ausgegangen ist - als eine auf die allgemeinen Lebensumstände und das Empfinden der Betroffenen bezogene Lebensweisheit aufzufassen sein, wonach das Leben durch gute, aber auch durch schlechte Zeiten geprägt ist. Die Wortfolge kann sich aber auch, was die Rechtsbeschwerde in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht hat, auf die Nutzung der Waren und Dienstleistungen beziehen, die sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten möglich ist. Wegen des fehlen-

den Sachbezugs zu den in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen weist die Wortfolge keinen eindeutigen Begriffsinhalt auf, sondern regt aufgrund ihrer Mehrdeutigkeit zum Nachdenken an. Dies genügt, im Zusammenhang mit den weiter angeführten Umständen, um eine, wenn auch geringe Unterscheidungskraft für diese Waren und Dienstleistungen zu bejahen.

Dagegen ist dem Bundespatentgericht darin beizutreten, daß der angemeldeten Marke für "Tonträger; Bücher, Magazine [Zeitschriften]; Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Darbietung von Shows, Fernsehunterhaltung, Filmproduktion, Filmproduktion [in Studios]" jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Das Bundespatentgericht hat zutreffend angenommen, daß sich die Unterscheidungskraft nach markenrechtlichen Grundsätzen beurteilt und nicht auf die (geringeren) Anforderungen an die Unterscheidungskraft abzustellen ist, wie sie für Werktitel gelten (vgl. hierzu für Zeitschriften: BGH, Urt. v. 22.9.1999 - I ZR 50/97, GRUR 2000, 504, 505 = WRP 2000, 533 - FACTS; für Bücher: BGH, Urt. v. 27.9.1990 - I ZR 87/89, GRUR 1991, 153, 154 = WRP 1991, 151 - Pizza & Pasta; für Sendefolgen des Rundfunks und des Fernsehens: BGHZ 102, 88, 91 f. - Apropos Film; BGH, Urt. v. 13.5.1993 - I ZR 113/91, GRUR 1993, 769, 770 = WRP 1993, 755 - Radio Stuttgart; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 5 Rdn. 53 ff.; Althammer/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 5 Rdn. 55). Auch bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabs für die Beurteilung der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist das Bundespatentgericht zu Recht davon ausgegangen, daß sich die Wortfolge für diese Waren und Dienstleistungen auf eine verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke beschränkt. Dieser besteht nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts in der Darstellung der jeweiligen Personen in den Wechselfällen ihres Lebens, die in schicksalhaftausgleichender Folge guter und schlechter Lebensphasen wiedergegeben

werden. Die Rechtsbeschwerde rügt diese Feststellungen als erfahrungswidrig und meint, die Konsumenten von Mediendienstleistungen stellten solche tiefgründigen Überlegungen nicht an. Mit diesen Ausführungen begibt sich die Rechtsbeschwerde jedoch auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet tatrichterlicher Würdigung.

3. Das Bundespatentgericht hat für sämtliche Waren und Dienstleistungen des Medienbereichs die Voraussetzungen des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angenommen. Es hat einen gegenwärtig beschreibenden Gebrauch der Wortfolge nicht feststellen können, ist jedoch davon ausgegangen, daß ein Freihaltebedürfnis für den zukünftig beschreibenden Gebrauch zu bejahen ist.

Für die dem Medienbereich zuzurechnenden Waren und Dienstleistungen "Tonträger; Bücher, Magazine [Zeitschriften]; Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Darbietung von Shows, Fernsehunterhaltung, Filmproduktion, Filmproduktion [in Studios]" liegt bereits das Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vor.

Soweit das Bundespatentgericht für die weiteren Waren und Dienstleistungen des Medienbereichs "Kalender, Notizbücher; Anbieten von Dienstleistungen in Datennetzen [Online-Dienste]; Filmverleih [Vermietung von Kinofilmen], Veröffentlichung von Büchern" das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht hat, hält diese Beurteilung der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben beste-

hen, die im Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Beschaffenheit, des Wertes oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware dienen können. Die wörtlich aus Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL übernommene Regelung gebietet die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangelegenheit noch nicht zu beobachten ist, wenn aber eine solche Verwendung jederzeit in der Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - Rs. C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723, 726 Tz. 37 = WRP 1999, 629 - Chiemsee; BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt, m.w.N.; BGH WRP 2001, 692, 694 - Test it.).

Für die hier in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen des Medienbereichs läßt sich ein beschreibender Inhalt der Wortfolge nicht annehmen. Denn es ist nichts dafür ersichtlich, daß der Verkehr davon ausgeht, es würden ausschließlich Waren oder Dienstleistungen angeboten, deren Inhalt durch die angemeldete Wortfolge beschrieben werde (vgl. Abschn. III 2 b). Auch für die Annahme eines künftigen Freihaltebedürfnisses lassen sich den Feststellungen des Bundespatentgerichts keine Anhaltspunkte entnehmen.

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