



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 20/99

Verkündet am:
7. Juni 2001
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. 396 49 778.0

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

BGHR : ja

LOOK

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

Die Wortmarke "LOOK" ist für Rohtabak, Tabakerzeugnisse, Zigarettenpapier und Raucherbedarfsartikel unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

BGH, Beschl. v. 7. Juni 2001 - I ZB 20/99 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. Juni 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Büscher

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 23. Juni 1999 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 100.000 DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 15. November 1996 eingereichten Anmeldung die Eintragung der Wortfolge

"LOOK"

für die Waren

"Rohtabak, Zigaretten und andere Tabakerzeugnisse, Zigarettenpapier, Feuerzeuge, Raucherbedarfsartikel".

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben (BPatG GRUR 1999, 1001).

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

II. Das Bundespatentgericht hat das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für gegeben erachtet und dazu ausgeführt:

Dem angemeldeten Zeichen fehle die erforderliche Unterscheidungskraft. "LOOK" stamme aus der englischen Sprache und bedeute in der Imperativform des Verbs "to look" soviel wie "schau" und als Substantiv "Mode, Modestil". Das englische Wort gehöre zum einfachsten Grundwortschatz und sei in beiden Bedeutungen im Deutschen geläufig. Vorliegend stehe die Bedeutung "schau" im Vordergrund, weil der Warenssektor, für den die Anmeldung erfolgt sei, weniger von periodisch erscheinenden Moden geprägt sei. Auf diesem Warengebiet sei der Verkehr an englischsprachige Werbung gewöhnt, die darauf ausgerichtet sei, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers durch positive Gefühle

zu wecken. Das Wort "LOOK" enthalte die Aufforderung an den Verbraucher, die Waren zu betrachten und sich mit dem Produkt näher zu befassen. Es diene dazu, in werbeüblicher und schlagwortartiger Form die Aufmerksamkeit zu erregen. Als Hinweis auf die betriebliche Herkunft werde es dagegen nicht verstanden.

III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) sei gegeben, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. 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; Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882 = WRP 2000, 1140 - 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 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 (vgl. BGH, Beschl. v. 11.5.2000 - I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, Umdr. S. 5 f. - REICH UND SCHOEN; Beschl. v. 17.5.2001 - I ZB 60/98, Umdr. S. 6 f. - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Werbeschlagwörtern auszugehen. Insoweit sind keine strengeren Anforderungen als an andere Wortmarken zu stellen (BGH, Beschl. v. 24.2.2000 - I ZB 13/98, GRUR 2000, 722, 723 = WRP 2000, 741 - LOGO). Denn bei einer Marke schließen sich die Identifizierungsfunktion und die Werbewirkung nicht gegenseitig aus (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf des Markengesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 82 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 76).

2. Die (konkrete) Unterscheidungseignung kann der angemeldeten Marke "LOOK" für die in Betracht zu ziehenden Waren danach nicht abgesprochen werden.

Im Gegensatz zu den Wortmarken "Bücher für eine bessere Welt", angemeldet für Bücher und Broschüren (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883) und "marktfrisch", angemeldet für Lebensmittel (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 42/98, WRP 2001, 1082, 1083), die sich ausschließlich in der Beschreibung der Produkte erschöpften, für die die Anmeldungen erfolgt waren (vgl. ebenso für einen Teil der Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Anmel-

dung "LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER" bezog: BGH, Beschl. v. 1.2.2001 - I ZB 55/98, WRP 2001, 1080, 1082), ist dem Zeichen "LOOK" eine beschreibende Sachaussage für die in Rede stehenden Waren nicht zu entnehmen. Abweichende Feststellungen hat auch das Bundespatentgericht nicht getroffen.

In der Entscheidung "Today" hat der Bundesgerichtshof die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke für Waren des täglichen Bedarfs wie u.a. Haushaltswäsche, Zahnputzbecher, Rasierklingen oder Kleinlederwaren verneint. Nach den in jenem Verfahren getroffenen Feststellungen verstand der angesprochene Käuferkreis das Wort "Today" als Anpreisung, mit der so bezeichneten Ware im Trend zu liegen (BGH, Beschl. v. 6.11.1997 - I ZB 17/95, WRP 1998, 495, 496).

In einer weiteren Entscheidung hat der Bundesgerichtshof die Wortfolge "Test it." für Tabak, Tabakerzeugnisse, insbesondere Zigaretten als nicht unterscheidungskräftig angesehen (Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 34/98, WRP 2001, 692, 693 f. = MarkenR 2001, 209 - Test it.), weil die allgemein verständliche englischsprachige Wortfolge für diese Waren eine ausschließliche Aufforderung zum Testkauf darstellte.

Die Unterscheidungskraft der Wortmarken "YES" und "FOR YOU" für Rohtabak, Zigaretten und andere Tabakerzeugnisse, Zigarettenpapier, Feuerzeuge (BGH, Beschl. v. 15.7.1999 - I ZB 16/97, GRUR 1999, 1089, 1091 = WRP 1999, 1167 und Beschl. v. 15.7.1999 - I ZB 47/96, GRUR 1999, 1093, 1094 = WRP 1999, 1169) und "LOGO" u.a. für Wasch- und Körperpflegemittel sowie bestimmte Papierprodukte und Lebensmittel (BGH GRUR 2000, 722, 723) hat der Bundesgerichtshof dagegen bejaht. Nach den in jenen Verfahren

getroffenen Feststellungen handelte es sich nicht um so gebräuchliche Wörter der Alltagssprache, daß sie vom Verkehr allein und stets als solche aufgenommen und verstanden wurden.

Davon ist auch bei dem englischen Wort "LOOK" auszugehen. Seine Bedeutung wird mit der Übersetzung "schau" nicht ausgeschöpft, sondern kann nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts auch mit "Mode, Modestil" und nach den Ausführungen der Markenstelle des Deutschen Patentamts zudem mit "Note, Design" übersetzt werden. Die Wortmarke "LOOK" kann in der deutschen Übersetzung weiter die Bedeutung von "Blick, Aussehen" haben.

Mit Recht wendet sich die Rechtsbeschwerde dagegen, daß das Bundespatentgericht die Bedeutung des englischen Wortes in der Übersetzung von "schau" in den Vordergrund gestellt und nur diese Bedeutung seiner weiteren Beurteilung zugrunde gelegt hat. Insoweit fehlen entsprechende Feststellungen des Bundespatentgerichts, die den Schluß zulassen, der inländische Verkehr werde die Wortmarke "LOOK" nur in diesem Sinne verstehen (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 22.9.1999 - I ZB 19/97, GRUR 2000, 231, 232 = WRP 2000, 95 - FÜNFER).

Damit ist aufgrund der dem inländischen Verkehr bekannten deutschen Übersetzungen von einer Mehrdeutigkeit des Wortes "LOOK" auszugehen, die ein Hinweis auf das Bestehen von Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist (vgl. BGH GRUR 2000, 720, 722 - Unter Uns; GRUR 2000, 722, 723 - LOGO; vgl. auch zu Werbeslogans: 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).

Nach den weiteren Ausführungen des Bundespatentgerichts dient die Bezeichnung "LOOK" lediglich dazu, in werbeüblicher und schlagwortartiger Form die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu wecken und auf das derart gekennzeichnete Produkt zu lenken. Mit dieser Annahme hat das Bundespatentgericht die Mehrdeutigkeit der Wortmarke "LOOK" für die in Rede stehenden Waren nicht ausreichend berücksichtigt. Denn ist der Bedeutungsinhalt unscharf, ohne daß ein bestimmtes Verständnis im Vordergrund steht, kann nicht davon ausgegangen werden, dem Zeichen fehle jede Unterscheidungskraft (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 1999, 1089, 1091 - YES; GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU; GRUR 2000, 722, 723 - LOGO).

IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Bornkamm

Pokrant

Büscher