



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 34/98

Verkündet am:
23. November 2000
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. 396 33 710.4

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Test it.

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2

Stellt eine Wortmarke eine ohne weiteres erkennbare Aufforderung zum Testkauf dar, fehlt ihr für bestimmte Warenbereiche (hier: Genußmittel) die zu einer

Eintragung erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG.

BGH, Beschl. v. 23. November 2000 - I ZB 34/98 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. November 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 4. Mai 1998 aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung bezüglich der Waren "Raucherartikel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer" 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 50.000 DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 2. August 1996 eingereichten Anmeldung die Eintragung der Wortfolge

"Test it."

für die Waren

"Tabak, Tabakerzeugnisse, insbesondere Cigaretten; Raucherartikel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer".

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

Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben (BPatGE 40, 13 = BPatG GRUR 1999, 168).

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

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

Der angemeldeten Marke stehe ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Übersetzt bedeute die englischsprachige Wortfolge "Teste es!" oder auch "Teste ihn!", "Teste sie!" und "Testen Sie ihn/

sie/es!". Der Verkehr verstehe dies, da die Wortfolge zum einfachsten englischen Grundwortschatz gehöre.

In der deutschen Werbesprache sei die Verwendung englischer Wörter weithin üblich. Die beiden Wörter bildeten die aus sich heraus verständliche Aufforderung an Kaufinteressenten, die mit dieser Bezeichnung versehenen Waren zu testen. Die Aufforderung beinhalte das Versprechen einer zumindest zufriedenstellenden Qualität. Auch ohne unmittelbare Angabe über die Beschaffenheit oder den Wert der Waren bestehe an der auf jedem Waren- und Dienstleistungsgebiet einsetzbaren Bezeichnung ein gewisses Freihaltebedürfnis, das auch nicht durch den nach den zwei Wörtern gesetzten Punkt statt eines Ausrufezeichens ausgeschlossen werde.

Der angemeldeten Wortfolge fehle auch die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft. Sie werde ausschließlich als Aufforderung zum Test(kauf) der mit ihr gekennzeichneten Waren verstanden. Sie sei jedenfalls für Tabakerzeugnisse und Raucherartikel nicht geeignet, auf ein bestimmtes Unternehmen hinzuweisen. Daran ändere auch der Punkt am Ende des Zeichens nichts. Soweit dieser überhaupt bewußt wahrgenommen werde, sei den überwiegenden Verkehrskreisen bekannt, daß es sich bei dem Punkt um einen in der englischen Sprache nach Aufforderungen üblichen "Ausrufungspunkt" ("exclamation point") handle, der den Aufforderungscharakter noch unterstreiche. Um so weniger werde die Wortfolge als Hinweis auf die betriebliche Herkunft aufgefaßt.

III. Die Rechtsbeschwerde hat teilweise Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, soweit das Bundespatentgericht bei den für die Marke angemeldeten Waren "Raucherartikel, soweit in Klasse 34 enthalten;

Streichhölzer" vom Vorliegen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG ausgegangen ist. Die weitergehende Rechtsbeschwerde hat dagegen keinen Erfolg.

1. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, der angemeldeten Wortfolge fehle jede Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, ist nicht frei von Rechtsfehlern, soweit die Anmeldung der Marke "Test it." für die Waren "Raucherartikel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer" erfolgt ist.

a) Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG 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. Begr. 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 Sprache 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: einer sloganartigen Wortfolge) auszugehen, ohne daß unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von sloganartigen 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 auch bei sloganartigen Wortfolgen 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 konkret angemeldeten 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 daher 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. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000, 720, 721 = WRP 2000, 739 - Unter Uns, m.w.N.; zur Unterscheidungskraft eines englischsprachigen Werbeslogans vgl. auch BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 21/97, GRUR 2000, 323 = WRP 2000, 300 - Partner with the Best; zu Werbeslogans weiter: BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 2/97, GRUR 2000, 321 = WRP 2000, 298 - Radio von hier; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 8 Rdn. 97a).

Nicht beigetreten werden kann der Annahme des Bundespatentgerichts, wegen eines Interesses der Mitbewerber an der freien Verwendung der angemeldeten Bezeichnung seien keine geringen Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu stellen. Ein derartiges Interesse rechtfertigt es nicht, von erhöhten Anforderungen an die Unterscheidungskraft auszugehen (vgl. BGH, Beschl. v. 24.2.2000 - I ZB 13/98, GRUR 2000, 722, 723 = WRP 2000, 741 - LOGO; Beschl. v. 15.6.2000 - I ZB 4/98, GRUR 2001, 161 = WRP 2001, 33 - Buchstabe "K").

b) Die angemeldete Marke "Test it." wird den Anforderungen an die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die Waren "Raucherartikel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer" gerecht. Die Wortfolge ist kurz und prägnant und unterscheidet sich deutlich von einem längeren Werbeslogan. Sie enthält für "Raucherartikel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer" keine beschreibenden Angaben (vgl. hierzu: BGH, Beschl. v. 11.5.2000 - I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) und weist keine Nähe zu den Produkten auf, für die die Anmeldung der Marke erfolgt ist.

Dagegen ist die Annahme des Bundespatentgerichts, der Wortfolge "Test it." fehle für die Waren "Tabak, Tabakerzeugnisse, insbesondere Zigaretten" die (konkrete) Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, frei von Rechtsfehlern. Für diese Waren, bei denen es sich im Unterschied zu Raucherartikeln und Streichhölzern um Genußmittel handelt, stellt - wie das Bundespatentgericht mit Recht festgestellt hat - die allgemein verständliche englischsprachige Wortfolge eine ausschließliche Aufforderung zum Testkauf

dar. Für diesen Warenbereich erschöpft sich "Test it." in der Aufforderung, das Genußmittel auszuprobieren.

2. Die Annahme des Bundespatentgerichts, das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei gegeben, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand, soweit die Anmeldung der Marke "Test it." für die Waren "Raucherartikel, soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer" erfolgt ist.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, 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 Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, wenn aber eine solche Verwendung jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - Rs. C-108 und 109/97, GRUR 1999, 723, 726 Tz. 37 = WRP 1999, 629 - Chiemsee; BGH, Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882, 883 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt, m.w.N.).

Um eine solche Angabe handelt es sich bei der Wortfolge "Test it." für die in Frage stehenden Waren nicht. Diese enthält keine konkret warenbezogene beschreibende Sachaussage, die auf eine für den Verkehr bedeutsame Eigenschaft der Waren Raucherartikel und Streichhölzer selbst Bezug nimmt. Das Bundespatentgericht hat der angemeldeten Wortfolge lediglich eine Aufforderung zum Kauf entnommen. Von einer unmittelbaren Angabe über die Beschaffenheit oder den Wert der Waren ist es nicht ausgegangen.

Soweit das Bundespatentgericht der angemeldeten Wortfolge allgemein das Versprechen einer zumindest zufriedenstellenden Qualität entnommen hat, vermag dies ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht zu begründen. Denn dem Freihaltebedürfnis unterfallen nur eindeutig beschreibende Angaben (vgl. BGH, Beschl. v. 27.2.1997 - I ZB 2/95, GRUR 1997, 627, 628 = WRP 1997, 739 - à la Carte; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 8 Rdn. 92). An der notwendigen Eindeutigkeit einer beschreibenden Angabe fehlt es bei der Wortfolge "Test it." hinsichtlich der Waren Raucherartikel und Streichhölzer.

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

v. Ungern-Sternberg

Starck

Büscher

Schaffert