



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 37/97

Verkündet am:
10. Februar 2000
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung G 45 369/41 Wz

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

Unter Uns

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3

- a) Zu den Voraussetzungen der Unterscheidungskraft einer sloganartigen Wortfolge (Unter Uns) nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
- b) Die nur generelle Eignung einer Wortfolge zur Werbung begründet kein Eintragungsverbot nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

BGH, Beschl. v. 10. Februar 2000 - I ZB 37/97 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. Februar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und Dr. Büscher

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 11. Juni 1997 aufgehoben.

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

Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 22. September 1994 eingereichten Anmeldung die Eintragung der Wortfolge:

Unter Uns

für eine Vielzahl von im Beschwerdeverfahren näher bezeichneter Waren- und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 9, 12, 14-16, 18, 21, 25, 28, 29, 32-36, 38, 39, 41 und 42, unter anderem für bestimmte Körperpflegemittel, pharmazeutische Erzeugnisse, fotografische Geräte, Fahrräder, Juwelierwaren, Papier- und Druckereierzeugnisse, Lederwaren, Bekleidungsstücke, Spielzeug, Marmeladen, alkoholfreie und alkoholische Getränke, Werbung, Versicherungs- und Finanzwesen, Ausstrahlung und Weitersendung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung, Transportwesen, Verwaltung und Verwertung gewerblicher Schutzrechte und Urheberrechte.

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

Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben (BPatGE 39, 6 = BIPMZ 1997, 446).

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

II. Das Bundespatentgericht hat die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG für gegeben erachtet und dazu ausgeführt:

Der angemeldeten Marke stehe ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entgegen. Die Wortfolge komme für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen als allgemeine Werbefloskel ernstlich in Betracht; sie müsse deshalb für Wettbewerber freigehalten werden.

"Unter Uns" sei eine lexikalisch nachweisbare Redensart, die im allgemeinen Sprachgebrauch als Verkürzung der gebräuchlichen Redewendung "unter uns gesagt" verwendet werde und "im Vertrauen ... (gesagt)" bedeute. Ihr bisheriger werblicher Gebrauch durch Mitbewerber sei zwar nicht belegbar. Sie sei jedoch in besonderem Maße geeignet, in der Werbung für Waren und Dienstleistungen als allgemeines Werbewort eingesetzt zu werden, um Vertrauen zu erwecken. Sie lege nahe, daß der Anbietende den Kunden oder Abnehmer mit vertraulichen Informationen versehen wolle, die seiner bestmöglichen Unterrichtung dienen. Die Wortfolge weise die besondere Eignung auf, den potentiellen Abnehmer positiv auf das Waren- und Dienstleistungsangebot einzustimmen.

Wegen fehlenden Produktbezugs folge das Eintragungshindernis allerdings nicht aus § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Es ergebe sich vielmehr aus § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Zwar erfasse der Wortlaut der Vorschrift eine Wortfolge mit der allgemeinen Aufforderung zum Vertragsschluß durch Vertrauensbildung nicht. Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gehe jedoch unzulässig über Art. 3 Abs. 1 Buchst. d der EG-Markenrechtsrichtlinie Nr. 89/104 vom 21. Dezember 1988 hinaus, weil dort das Tatbestandsmerkmal "Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen" fehle. Die Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG könne nur als richtlinienkonform angesehen werden, wenn dieses Tatbestandsmerkmal dahingehend ausgelegt werde, daß Bezeichnungen, die für bestimmte Waren oder Dienstleistungen von der Eintragung ausgeschlossen seien, für andere Waren oder Dienstleistungen als Marke geeignet sein könnten. Bei dieser durch die EG-Richtlinie gebotenen Auslegung sei die Wortfolge "Unter Uns" von der Eintragung ausgeschlossen. Ob die Marke für Dienstleistungen, die auf die Herstellung oder Verbreitung von Werken ge-

richtet seien, als den Werkinhalt beschreibender Titel von der Eintragung ausgeschlossen sei, könne danach offenbleiben.

Der Wortfolge fehle auch die erforderliche Unterscheidungskraft. Wegen des bestehenden oder zumindest außerordentlich naheliegenden Freihaltebedürfnisses sei ein strenger Prüfungsmaßstab anzulegen. Die ohne weiteres verständliche Wortfolge sei als Versuch des Werbenden aufzufassen, den Kunden ins Vertrauen zu ziehen, ihm zugleich Vertrauen in den Anbieter oder dessen Produkte zu vermitteln und ihn dadurch positiv auf das Waren- und Dienstleistungsangebot einzustimmen. Niemand werde die Wortfolge als Hinweis auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen auffassen.

III. Die Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht ist - wie auch schon die Markenstelle des Deutschen Patentamts - nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes zutreffend davon ausgegangen, daß auf die Prüfung der vorliegenden Anmeldung ungeachtet ihres früheren Zeitrangs die Vorschriften des Markengesetzes Anwendung finden (§ 152 MarkenG).

2. Das Bundespatentgericht hat - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zu Recht angenommen, daß die Wortfolge markenfähig im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG ist, weil sie als Mehrwortzeichen grundsätzlich abstrakt zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen gleich welcher Art geeignet ist.

3. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die angemeldete Wortfolge habe keine ausreichende (konkrete) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, ist jedoch nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Unterscheidungskraft im Sinne 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, 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).

Von diesen Ausführungen ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen (hier: einer sloganartigen Wortfolge) auszugehen. Wie der Senat in den Beschlüssen vom 8. Dezember 1999 (I ZB 2/97, WRP 2000, 298, 299 = MarkenR 2000, 48 - Radio von hier - und I ZB 21/97, WRP

2000, 300, 301 = MarkenR 2000, 50 - Partner with the Best) ausgeführt hat, wird der Verkehr bei Werbeslogans zwar häufig eine Werbeaussage annehmen, die nicht in erster Linie der Identifizierung der Herkunft des Produktes, sondern ausschließlich seiner Beschreibung dient (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 Rdn. 36). Dies rechtfertigt es aber nicht, von unterschiedlichen Anforderungen an eine Unterscheidungskraft von Werbeslogans gegenüber anderen Wortmarken auszugehen. Denn bei einer Marke schließen sich die Identifizierungsfunktion und die Werbewirkung nicht gegenseitig aus (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf BT-Drucks. 12/6581, S. 82 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 76). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob der Werbeslogan einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihm über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 8 Rdn. 97a). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb auch bei Werbeslogans 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 Werbeslogans nicht überspannt werden. Auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage kann nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen werden (vgl. zur Frage der wettbewerblichen Eigenart im Rahmen des § 1

UWG: BGH, Urt. v. 17.10.1996 - I ZR 153/94, GRUR 1997, 308, 310 = WRP 1997, 306 - Wärme fürs Leben).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, die auch hier zu gelten haben, genügt die Wortfolge "Unter Uns"; sie ist kurz und prägnant und hebt sich deutlich von einem längeren Werbeslogan ab. Die Wortfolge ist einfach gehalten und eingängig. Ohne ergänzende Zusätze ist sie entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts mehrdeutig und regt zum Nachdenken an. Der Senat kann dies aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung in Verbindung mit den tatsächlichen Feststellungen des Bundespatentgerichts selbst entscheiden.

Die Wortfolge "Unter Uns" kann als Verkürzung der gebräuchlichen Redewendung "unter uns gesagt" aufgefaßt werden und die Bedeutung "im Vertrauen gesagt" haben. Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts kann dieser Aussageinhalt dem Kunden nahelegen, er erhalte vertrauliche Informationen über die Ware oder Dienstleistung oder über Konkurrenzprodukte oder Konkurrenten. Die Aussage weist danach einen Bezug zu den eigenen Produkten der Anmelderin oder den Produkten der Konkurrenten sowie zu den Konkurrenten selbst auf. Schließlich kann die Wortfolge "Unter Uns" auch in einem sozialen Sinn gemeint sein, wonach der Kunde mit dem Erwerb des Produktes zu einer bestimmten Gemeinschaft gehört, wobei die Gruppe selbst unklar bleibt.

Die Wortfolge ist daher mehrdeutig, ohne daß ein beschreibender Begriffsinhalt für die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Anmeldung bezieht, im Vordergrund steht.

4. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, daß das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gegeben sei, hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und verständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren üblich geworden sind. Das Eintragungshindernis soll sich nach der Begründung zum Regierungsentwurf (BT-Drucks. 12/6581, S. 70 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 64) auf solche Bezeichnungen beziehen, bei denen es sich um Gattungsbezeichnungen handelt oder die, ohne Gattungsbezeichnungen zu sein, zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art im Verkehr üblich geworden sind.

Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, daß der Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG unzulässigerweise über die Regelung des Art. 3 Abs. 1 Buchst. d MarkenRL hinausgehe, weil der Passus "Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen" zusätzlich aufgenommen worden sei. Nach der Begründung zum Regierungsentwurf soll damit jedoch nur klargestellt werden, daß Bezeichnungen, die als Gattungsbezeichnungen oder sonst übliche Angaben für bestimmte Waren oder Dienstleistungen von der Eintragung ausgeschlossen sind, für andere Waren oder Dienstleistungen, für die sie weder Gattungsbezeichnungen noch sonst übliche Angaben sind, durchaus als Marke geeignet sein können (BGH, Beschl. v. 23.10.1997 - I ZB 18/95, GRUR 1998, 465, 467 = WRP 1998, 492 - BONUS; Beschl. v. 24.6.1999 - I ZB 45/96, GRUR 1999, 1096 = WRP 1999, 1173 - ABSOLUT, m.w.N.).

Die Bedeutung der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erschöpft sich darin, allgemein sprachgebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnungen für die jeweils in Frage stehenden Waren von der Eintragung auszuschließen (BGH GRUR 1999, 1096 - ABSOLUT). Dabei handelt es sich einerseits um ursprünglich unterscheidungskräftige Freizeichen, die von mehreren Unternehmen zur Bezeichnung bestimmter Waren verwendet und deshalb vom Verkehr nicht mehr als Kennzeichen verstanden werden und andererseits um Gattungsbezeichnungen, die angesichts ihres beschreibenden Inhalts von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind.

Dagegen kommt eine Anwendung des Eintragungshindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auf Angaben, bei denen es sich - ganz allgemein - um verkehrsübliche Wörter oder Begriffe handelt, die mit den in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen im Sinne einer Bezeichnung nichts zu tun haben, nicht in Betracht (BGH GRUR 1998, 465, 468 - BONUS; GRUR 1999, 1096 - ABSOLUT).

Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts hat sich die Wortfolge "Unter Uns" für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht zu einer allgemein sprachgebräuchlichen oder verkehrsüblichen Bezeichnung entwickelt. Im Gegenteil hat das Bundespatentgericht festgestellt, daß ein werblicher Gebrauch nicht belegbar sei. Die Eintragung der Wortfolge als Redensart in einem Lexikon und ihre nur generelle Eignung zur Werbung vermögen dagegen ein Eintragungsverbot nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht zu begründen. Dies würde zu einer den Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG unbeachtet lassenden Erweiterung des Eintragungshindernisses führen, die mit der Absicht des Gesetzgebers, das Markenregister - gegenüber der Lage nach dem früheren Warenzeichengesetz - weiter zu öffnen, nicht zu vereinbaren wä-

re und die weder durch Art. 3 Abs. 1 Buchst. d MarkenRL noch durch Art. 6^{quinquies} Abschn. B Nr. 2 PVÜ geboten ist (vgl. BGH GRUR 1999, 1096 f. - ABSOLUT).

5. Die Ausführungen, mit denen das Bundespatentgericht die Schutzvoraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint hat, lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen.

IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Büscher