

Der Schutz von Werbeslogans in Imperativform nach dem Markenrecht (Anmerkung zu 26 W (pat) 11/97 - Welch ein Tag)

Ralf Sieckmann*

Der Beschluß

Der als Entscheidung nach Aktenlage ergangene im Rechtsprechungsteil wiedergegebene Beschluß¹⁾ weist eine Reihe von Punkten auf, die hier näher erläutert werden sollen, da die Anmelderin die Markeneintragung nicht in der Rechtsbeschwerde weiterverfolgt hat, obgleich der Slogan aufgrund der auch in Funk und Fernsehen also innerhalb Deutschlands durchgeführten Werbeaktivitäten sicherlich noch größere Unterscheidungskraft erlangt hat.

In dem Beschluß wird zunächst pauschal die Meinung vertreten, der Ausdruck „WELCH“ sei ein sog Interrogativpronomen und werde bereits in DUDEN, Die Rechtschreibung,²⁾ ohne jeglichen Hinweis auf eine veraltete Sprechweise zitiert (ebenso Wahrig,³⁾

Weiter wird in der Entscheidung ausgeführt.: „Es handelt sich bei der angemeldeten Bezeichnung um einen Werbespruch, der in der Form eines Ausrufs auf die Besonderheit des jeweiligen Tages hinweist. Mit ihrem allgemein geläufigen Sinngehalt paßt sie auf viele Geschäftsbetriebe und weist ohne Durchsetzung auf kein bestimmtes Unternehmen hin“ Hier scheint es sich offenbar um Mitglieder eines Senat zu handeln , der weder für die Werbung um die Aussage eines Fernseh- und Rund nbar nicht die Massenmedien. Dies ist allerdings die für allgemeinveröffentlichte Meinung des Senatsvorsitzenden, in einer Zeitschrift, die Gewerblichen Rechtsschutz nur vor kurz vor Einführung des Markengesetzes, Meinung

In einem 4 Wochen vorher eingereichten Schriftsatz wurde unter Beifügung und Bezugnahme auf den DUDEN, aber nicht Band 1, Rechtschreibung, sondern Band 7, Etymologie der deutschen Sprache,⁴⁾ also die Geschichte der deutschen Wörter von Ihrem Ursprung bis zur Gegenwart sowie des ⁵⁾ Etymologischen Wörterbuchs des Deutschen, zunächst die Mehrdeutigkeit von „welch“ auch als „einige, manche, der“ oder „was für eine Gestalt habend“ druckschriftlich belegt.

WRP 1998, 842, Anmerkung 26 W (pat) 11/97, a.a.O. 893 WELCH EIN TAG 2 / 6

Die angemeldete Wordfolge entartet damit zu sinnentstellenden Slogans wie „**Einige** ein Tag“, „**Manche** ein Tag“, „**Der** ein Tag“ usw.. Selbst die Substitution von „welch“ gegen „was für ein“ führt zu „Was für ein **e i n** Tag“, und nicht zu „Was für ein Tag“. Nach der ständigen Rechtsprechung der Instanzgerichte in Kennzeichensachen,⁶⁾ zuletzt in der NETCOM-Entscheidung des Bundesgerichtshofs⁷⁾ stellt nachgewiesene Mehrdeutigkeit ein Indiz für Unterscheidungskraft dar.

Aber anmelderseits wurde nicht nur dies belegt, vielmehr findet man, im Etymologischen Wörterbuch auch den Hinweis, daß „welch durch die Rechts- und Kanzleisprache verbreitet werde, und heute allgemein durch den relativisch gebrauchten Artikel ⁸⁾ ersetzt wird also durch welcher“. Hier erscheint der pauschale Hinweis des Senats auf den fehlenden Eintrag von veralt. In Verbindung mit welch im Rechtschreibungs-Duden verfehlt zu sein. DUDEN, Band 1, behauptet zwar, auch die Etymologie zu beinhalten,⁷⁾ der Begriff „veralt.“ gemäß Hinweisen für die Benutzer wird allerdings, wenn überhaupt, ⁸⁾ sehr sparsam eingesetzt. Selbst Handelsmann soll laut DUDEN, Band 1, nicht veraltet ⁹⁾ sein.

Weiter stützt der Senat seine Entscheidung über die Zurückweisung der Beschwerde primär mit seinem DUDEN-Zitat auch auf offenkundige Tatsachen, die er dem Beschwerdeführer nicht vorher zur Stellungnahme vorgelegt hatte, und hat damit der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör nach § 78 Abs. 2 Markengesetz versagt ¹⁰⁾ wie in einigen BGH-Entscheidungen betont wurde ¹¹⁾

Auch der Hinweis im letzten Absatz der Entscheidungsgründe, eine Vorlage an den ¹²⁾ EUGH sei nicht notwendig, wird im Kennzeichenrecht nicht einheitlich durchgeführt, da nicht nur Verletzungsgerichte in Kennzeichen betreffenden Angelegenheiten beispielsweise bereits erstinstanzlich entsprechende Vorlagen ¹³⁾ beim EUGH machen, sondern auch andere Senate des Bundespatentgerichts legen die EU-Verträge betreffende strittige Sachverhalte dem EuGH vor. ¹⁴⁾

WRP 1998, 842, Anmerkung 26 W (pat) 11/97, a.a.O. 893 WELCH EIN TAG 3 / 6

Die Meinung der Kommentare, die das neue Markenrecht berücksichtigt, sieht einen Werbetext bereits als unterscheidungskräftig an, wenn dieser ein Produkt identifizieren kann. Feser, § 8, Rdn. 97. Die Haltung des BPatG wird als zu restrictiv angesehen. Aber un

Dr. Patentanwalt in Düsseldorf

- 1) WRP 1998, S.....
 - 2) DUDEN, Band 1, 20. Aufl., 797
 - 3) WAHRIG, Deutsches Wörterbuch, 1986, 1423
 - 4) DUDEN Band 7,1. Aufl. 1963, 760
 - 5) Etymologischen Wörterbuch des Deutschen, Buchstaben M-Z, 2. Aufl. 1993, 1553
 - 6)
 - 5) BGH GRUR 1997, 468
 - 6) Etymologisches Wörterbuch, a.a.O, 1553, re. Sp. Letzter Satz zu „welch“
 - 7) DUDEN Band 1,19. Aufl., 1986, Frontseite
 - 8) DUDEN Band 1, a.a.O., 15.
 - 9) DUDEN Band 1, a.a.O. 315, mittlere Spalte.
 - 10) BVerfGE 10,177,183; BGH, Urt. vom 6.5.1993 - I ZR 84/91, NJW-RR 1993, 1122, 1123; BGH GRUR 1997, 637, 638 - TOP Selection.
 - 11) WRP 1998, 1 BGH, Beschluß v. 19.6.97 - I ZB 9195 - Motorrad Aktiveline; BGH, GRUR 1998, 1.
 - 12) Althammer Ströbele MarkenG, 1997, § 83 Rdn. 42 ff
 - 13) LG München, Vorlagebeschluß zu EuGH, GRUR int 1991, 215, WRP 1991, 562
 - 14) BPatG, 4 W (pat) 40/97, Mitt. 1998, 96; E. März, Vortrag bei der VPP-Fachtagung Herbst 1997, wiedergegeben in VPP-Rundbrief Nr. 4/97, S. 104, über die beabsichtigte Vorlage des BPatG beim EuGH, ob Art. II § 3 Nr. 2 intPatÜG gegen Art. 30, 36 EWG-Vertrag verstößt.
- Nicht immer, aber immer öfter GRUR 1998, 57
Erdmann, GRUR 1996, 550, 553 f.
Ingerl/Rohnke, MarkenG 1998, § 8 Rdn. 37

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 – „Welch ein Tag“

Eine als Werbespruch aufzufassende Wortfolge, die keinen selbständig kennzeichnenden Bestandteil enthält und keinen phantasievollen Überschuß aufweist (hier: „WELCH EIN TAG“), ist nicht unterscheidungskräftig (im Anschluß an 30 W (pat) 202/95 – Partner with the best, 24 W (pat) 156/94 – Mann oh Mann, nur keinen Ärger; 29 W (pat) 47/95 – Radio von hier, Radio wie wir; 26 W (pat) 7/95- Nicht immer, aber immer öfter).

BPatG, Beschluß vom 1. Oktober 1997 – 26 W (pat) 11/97

Gründe

1.

Die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patentamts hat die für die Waren und Dienstleistungen

„Bier; Beherbergung und Verpflegung von Gästen" angemeldete Bezeichnung

„WELCH EIN TAG"

von der Eintragung in das Markenregister zurückgewiesen, weil ihr jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fehle. Die angemeldete Bezeichnung sei zwar nicht beschreibend, sie sei jedoch eine Werbeaussage, die positiv auf den Kauf vorbereiten oder anderweitig die Aufmerksamkeit des Publikums erregen solle. Das Anfangswort „WELCH" sei entgegen der Meinung der Anmelderin nicht phantasievoll, vielmehr sei dieses Wort ein Synonym für „was für ein" so daß die angemeldete Bezeichnung im Sinne eines Ausrufs verstanden werde. Damit werde sie nicht als betriebliches Herkunftskennzeichen gewertet.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, die angemeldete Marke weise hinreichende Unterscheidungskraft auf. Da an der angemeldeten Wortfolge kein konkretes Freihaltungsbedürfnis nachgewiesen worden sei und diese auch keine übliche Bezeichnung im Sinne von § 8 Abs 2 Satz 3 MarkenG sei, seien an die Unterscheidungskraft nur geringe Anforderungen zu stellen. Diese aber könne der Marke wegen ihres vagen und mehrdeutigen Aussagegehalts nicht abgesprochen werden. Wegen ihrer Kürze sei die Marke auch geeignet, das Erinnerungsvermögen der betroffenen Verkehrskreise in herkunftshinweisender Funktion zu beeinflussen. Dem stehe nicht entgegen, daß es sich bei der Wortfolge möglicherweise um einen Spruch mit einer werbenden Aussage handle. Auch solche Wortfolgen seien nämlich eintragbar, wenn sie einen erheblichen Überschuß in der Aussage oder in der sprachlichen Form enthielten, die zu einer betrieblichen Hinweiswirkung führten. Dies sei im vorliegenden Fall durch die sprachregelwidrige Form der Wortfolge erreicht.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Sie regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde bzw die Vorlage an den Europäischen

Gerichtshof an.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung als Marke steht das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen.

Nach dieser Vorschrift sind Bezeichnungen von der Eintragung als Marke ausgeschlossen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Eine Marke besitzt nur dann die erforderliche Unterscheidungskraft, wenn sie geeignet ist, die Waren eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Erforderlich ist also sowohl die Kennzeichnungskraft wie auch die Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion (vgl Althammer/Ströbele, Markengesetz, 5. Aufl, § 8 Rdnr 12). Dabei kann dem Markengesetz insoweit keine Änderung gegenüber der bisherigen Rechtslage entnommen werden § 8 MarkenG setzt nämlich die bindenden Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie um. Da jedoch auch die Vorschriften des § 4 WZG von den Schutzausschließungsgründen der PVÜ abgeleitet waren, bestehen keine Gründe für eine grundsätzliche Änderung der bisherigen Prüfungsmaßstäbe bei der Beurteilung der absoluten Schutzfähigkeit von Marken (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 8 Rdnr 2, 3; BGH GRUR 1995, 410 - TURBO).

Den hiernach an die Unterscheidungskraft zu stellenden Anforderungen wird die angemeldete Bezeichnung nicht gerecht. Zwar weist sie keinerlei waren- und dienstleistungsbeschreibenden Sinngehalt auf. Mangelnde Unterscheidungskraft kann aber auch bei Werbesprüchen oder Ausdrücken der Umgangssprache, die lediglich als Werbung verstanden werden, festzustellen sein (vgl BGH GRUR 1976, 587 - Happy; GRUR 1992, 514 - Ole; BPatGE 26, 258 - UND), wenn sie ausschließlich dazu dienen, den Kaufanreiz zu fördern oder die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen.

Ein solcher Fall liegt hier vor. Es handelt sich bei der angemeldeten Bezeichnung um einen Werbespruch, der in der Form eines Ausrufs auf die Besonderheit des jeweiligen Tages hinweist. Mit ihrem allgemein geläufigen Sinngehalt paßt sie auf viele Geschäftsbetriebe und weist ohne Durchsetzung auf kein bestimmtes Unternehmen hin (vgl Schmieder, Warenzeichen als Sprachgebilde, NJW 1992,1257,1258). Entgegen der Ansicht der Anmelderin enthält sie keinen selbständig kennzeichnenden Bestandteil. Der von der Anmelderin als phantasievoll und mehrdeutig bezeichnete Ausdruck „WELCH“ ist ein sog. Interrogativpronomen und wird bereits in DUDEN, Die Rechtschreibung, 20. Aufl, 5. 797, ohne jeglichen Hinweis auf eine veraltete Sprechweise zitiert (vgl aaO: *welch ein Held, welch Wunder, welch große Männer*; ebenso Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 1986, 5 1423: *welch schönes Bild; welch große Mühe hat das gekostet!*). Damit enthält die angemeldete Bezeichnung keinen warenmäßig kennzeichnenden Bestandteil, sondern gibt lediglich einen gefühlsbetonten Ausruf wieder, der von sämtlichen angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres in seinem Sinngehalt verstanden und nicht - wie die Anmelderin meint - in verschiedene Richtungen interpretierbar ist. Sprüche, Sätze und sonstige längere Wortfolgen faßt der Verkehr als Werbemittel, nicht aber als Marke auf, da er aufgrund der allgemein üblichen Kennzeichnungspraxis an kurze und prägnante Herkunftskennzeichnungen gewöhnt ist (vgl Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl, § 4 Rdnr 28).

Derartige Wortfolgen, auch wenn sie keinen vollständigen Satz bilden, hat das Bundespatent-

gericht bisher grundsätzlich als im markenrechtlichen Sinn nicht unterscheidungskräftig angesehen. (vgl. Mitt 1978, 230 –Schenk‘ Musik – mit Herz verpackt; GRUR 1994, 217 – MADE IN PARADISE; vgl auch BGH BIPMZ 1988, 186 – Wie hammas denn?; Beschluß vom 27. Januar 1997, 30 W (pat) 202/95 – Partner with the Best; vom 14. November 1995, 24 W (pat) 156/94 – Mann oh Mann nur keinen Ärger; vom 14. Februar 1996, 28 W (pat) – Die Zukunft braucht neue Ideen; vom 23. Oktober 1996, 29 W (pat) 47/95 – Radio von hier, Radio wie wir; vom 15. Januar 1997, 28 W (pat) 268/94 – DEN MOBILEN GEHÖRT DIE WELT). Im Einzelfall hat es sogar ein Freihaltebedürfnis angenommen (vgl BPatGE 28, 149 – Selbst ist der Mann).

Der Beschwerde war nach alledem der Erfolg zu versagen.

Der Senat hat im Hinblick darauf, daß die Anforderungen an den Schutz von Werbeslogans bisher nicht abschließend höchstrichterlich geklärt sind, die Rechtsbeschwerde zugelassen; Dies scheint zur Fortbildung des Rechts und der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich (im Anschluß an die Entscheidung des 26. Senats vom 14. Mai 1997, 26 W (pat) 7/97 – Nicht immer, aber immer öfter, bei der die Rechtsbeschwerde zugelassen, jedoch nicht eingelegt wurde).

Für die von der Anmelderin angeregte Vorlage an den EuGH nach Art 177 Abs 3 EGV bestand danach kein Anlaß. Nur die letzte nationale Gerichtsinstanz, dessen Entscheidung selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechtes angefochten werden kann, ist zur Vorlage verpflichtet (vgl dazu auch Althammer/Ströbele, aaO, § 83 Rdnr 43).