

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 38/01

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 398 72 951.4**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. März 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters Dr. Albrecht und der Richterin am Amtsgericht Dr. Hock

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. November 1999 aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 18. Dezember 1998 die Wortmarke

"Forming the future"

für folgende Waren und Dienstleistungen

#### Klasse 7

Maschinen und Anlagen, insbesondere Maschinen und Anlagen für die Metallbearbeitung;

#### Klasse 37

Installation, Montage, Reparatur und Instandhaltung von Werkzeugmaschinen und Werkzeugmaschinenanlagen, Vermietung von Werkzeugmaschinen und Maschinen-Werkzeugen;

#### Klasse 42

Planung von Maschinen-Werkzeugen, Werkzeugmaschinen und Werkzeugmaschinenanlagen sowie kompletter Fertigungsanlagen und schlüsselfertiger Fabrikanlagen, Verpflegung von Gästen für

andere, Durchführung technischer, kaufmännischer und verwaltender Arbeiten auf Datenverarbeitungsanlagen, Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen

zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 7 hat die Anmeldung durch Beschluß vom 18. November 1999 zurückgewiesen. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß es der Marke im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 37 Abs 1 MarkenG iVm § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fehle. Die nächstliegende wörtliche Übersetzung des Ausdruckes "Forming the future" mit "die Zukunft formend" ergebe einen unmittelbar aus sich heraus verständlichen sinngebenden reinen Werbespruch in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Für Maschinen und Anlagen insbesondere für die Metallverarbeitung, deren Zweckbestimmung das Formen oder Gestalten von irgendwelchen Werkstücken sein könne, sei der Hinweis auf "die Zukunft formende" Maschinen oder Anlagen sogar im eigentlichen Wortsinn zu verstehen; für die weiteren Dienstleistungen werde der Betrachter den Spruch im übertragenen Sinn dahingehend auffassen, daß diese Dienstleistungen, etwa weil sie besonders fortschrittlich und zukunftsorientiert sind, die Zukunft formen und gestalten.

Gegen diese Entscheidung des Patentamts hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Sie beantragt,

den Beschluß vom 18. November 1999 aufzuheben.

Sie legt folgendes geändertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vor:

Klasse 7

Maschinen und Anlagen, insbesondere Maschinen und Anlagen für die Metallbearbeitung;

Klasse 37

Installation, Montage, Reparatur und Instandhaltung von Werkzeugmaschinen und Werkzeugmaschinenanlagen, Vermietung von Werkzeugmaschinen und Maschinen-Werkzeugen;

Klasse 42

Verpflegung von Gästen für andere, Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen.

Sie trägt vor, daß es bereits mehrere Übersetzungsmöglichkeiten für die angemeldete Marke gebe. Die Annahme der Markenstelle, daß "Forming the future" lediglich einen beschreibenden Hinweis auf zukunftssträchtige Technologien und Waren und Dienstleistungen darstelle, sei reine Spekulation und ergebe sich nicht unmittelbar durch die angemeldete Kennzeichnung.

II

Die Beschwerde ist begründet.

1. Der Senat hält die angemeldete Marke "Forming the future" im Zusammenhang mit den noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen entgegen der Beurteilung der Markenstelle des Patentamts für unterscheidungskräftig.

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke

erfaßten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (stRspr vgl BGH MarkenR 2000, 48 – Radio von hier; MarkenR 2000, 50 – Partner with the Best). Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um einen gebräuchlichen Ausdruck der deutschen Sprache, der vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung (vgl BGH WRP 1998, 495, 496 – TODAY) - stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß einem als Marke verwendeten Wortzeichen die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH aaO – Partner with the Best; BGH GRUR 1999, 1089 – YES; BGH GRUR 1999, 1093 - FOR YOU mwN).

Dieser Beurteilungsmaßstab gilt auch für sloganartige Wortfolgen, wie der hier angemeldeten "Forming the future", denn unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Werbeslogans gegenüber anderen Wortmarken zu stellen, wäre nicht gerechtfertigt (vgl BGH aaO – Radio von hier; - Partner with the Best; GRUR 2000, 720, 721 - Unter uns). Bei Werbeslogans wird der Verkehr zwar häufig eine beschreibende Werbeaussage annehmen; dies schließt aber eine Identifizierungsfunktion nicht von vornherein aus (vgl BGH aaO). Deshalb ist in jedem Fall zu prüfen, ob der Werbeslogan einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ob er zumindest noch eine gewisse Unterscheidungskraft aufweist. Während bei Werbeslogans, die lediglich beschreibende Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthalten, von mangelnder Unterscheidungskraft auszugehen ist, können dagegen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sowie eine Mehrdeutigkeit oder

Interpretationsbedürftigkeit der Werbeaussage, Indizien für die hinreichende Unterscheidungskraft bieten (BGH aaO).

Die als Marke angemeldete Wortfolge "Forming the future" werden die angesprochenen Kreise, hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 37 eher ein Fachpublikum, sonst auch der allgemeine Verkehr, in der Regel ohne weiteres als einen Werbespruch auffassen, weil er kurz, einprägsam, klanglich - wegen derselben Anfangskonsonanten in den Wörtern "Forming" und "future" - ansprechend und in gewisser Weise originell wirkt. Dies allein reicht nach Ansicht des Senats zur Anerkennung der Unterscheidungskraft jedoch keineswegs aus. Denn kurze prägnante und sprachlich kreativ formulierte, markante, elegante oder witzige Aussagen sind als übliches Stilmittel – wie etwa zur Wiedergabe eines Mottos, Wahlspruches, Leitsatzes, Grundsatzes, Zieles, einer Maxime, Denk- oder Handlungsweise, Lebensweisheit oder ähnliches oder zur komprimierten, leicht faßbaren und aufmerksamkeitszerregenden Inhaltsangabe - nicht nur aus der Werbung, sondern vor allem auch aus den Medien und der Literatur – beispielsweise bei Titeln von Büchern, Filmen, Sendungen etc oder bei Überschriften von Zeitungsartikeln (zB "Kuhn, kühner ohne Kühnast" in FA vom 12. Januar 2001, Seite 12), Kommentaren, Aufsätzen, Abhandlungen etc allgemein so geläufig, daß der Verkehr nicht schon eine solche Ausdrucksweise als unternehmenskennzeichnend eigenartiges Unterscheidungsmittel auffassen kann (vgl BPatG Beschluß v. 16. Januar 2001, 33 W (pat) 135/00 – Energie mit Esprit).

Der angemeldete Werbeslogan besitzt jedoch die erforderliche Unterscheidungskraft, weil er keinen eindeutigen Sinngehalt erkennen läßt, sondern bezüglich der angemeldeten Waren und Dienstleistungen noch zu diffus mehrdeutig und interpretationsbedürftig bleibt. Zwar ist die nächstliegende wörtliche Übersetzung des in Verbform des Partizip Präsens stehenden Ausdrucks "Forming the future" mit "die Zukunft formend" (vgl Duden Oxford Großwörterbuch Englisch, 1999 S 1158) den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres

verständlich, weil es sich um Begriffe aus dem Grundwortschatz der englischen Sprache handelt und das Wort "Forming" an den deutschen Begriff "formend" angelehnt ist. Eine sachliche Aussage im Hinblick auf die nunmehr noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen läßt sich nach der Auffassung des Senats jedoch nicht oder nicht mehr ausreichend erkennen. Bezüglich der Maschinen und Anlagen für die Metallbearbeitung bedarf es mehrerer analysierenden Zwischenschritte, um die angemeldete Marke dahingehend zu interpretieren, daß "Werkstücke" der Zukunft geformt werden, zumal sich aus der wörtlichen Übersetzung des Slogans nicht entnehmen läßt, daß Gegenstände gefertigt werden und nicht lediglich die Zukunft selbst. Gerade im Hinblick auf die hier angemeldeten Waren, bei denen es sich um technische Gebrauchsgegenstände handelt, liegt es nicht nahe, daß diese etwa aufgrund eines besonders ansprechenden modernen Design, entsprechende Maßstäbe für die Zukunft setzen. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 fehlt ein entsprechender beschreibender Anklang im Hinblick auf zukunftsorientierte oder besonders fortschrittliche Tätigkeit gänzlich.

2. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dabei ist davon auszugehen, daß ein Eintragungshindernis auch dann besteht, wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach den Umständen erfolgen wird (vgl BGH GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH). Zu den nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vom Markenschutz ausgeschlossenen Angaben zählen allerdings nicht nur die ausdrücklich aufgeführten, sondern auch solche, die für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit konkretem Bezug auf die betreffenden Waren selbst beschreiben (vgl BGH GRUR 1998, 813, 814 - CHANGE; BGH aaO – FOR YOU). Zu diesen Angaben oder Umstände gehört die angemeldete Wortmarke "Forming the future" nicht. Eine Verwendung dieser Be-

zeichnung als beschreibende Angabe ist derzeit nicht nachweisbar. Von einem auf gegenwärtiger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltungsbedürfnis kann deshalb nicht ausgegangen werden. Ebenso wenig liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, daß im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen wird.

Winkler

Dr. Albrecht

Dr. Hock

CI