

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 169/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 34 679

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Juni 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richter Voit und Schramm

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 24. Juli 2001 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren "bespielte Compact Disks für Ton, Bild und ROM, Musik- und Filmkassetten, Video, Schallplatten" zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister ist unter 398 34 679 angemeldet die Bezeichnung

tune it

für die Waren

"Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträger, bespielte Compact Disks für Ton, Bild und ROM, Musik- und Filmkassetten, Video, Disketten, Schallplatten

Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Computer-Programme, Computer-Software, Telefone."

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluß des Prüfers die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die angemeldete Bezeichnung stelle für die versagten Waren aus dem Computerhard- und softwarebereich (einschließlich solcher Waren, die Software enthalten könnten) eine ohne weiteres verständliche werbliche Aufforderung zum Tunen der Waren dar, die zudem das Versprechen enthielte, daß die so gekennzeichneten Waren einer nachträglichen Leistungs- bzw Effektivitätssteigerung zugeführt werden könnten.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie stützt diese im wesentlichen darauf, daß die Bezeichnung für die angesprochenen – breiten – Verkehrskreise nicht verständlich und mehrdeutig sei. Zudem bleibe unklar, ob die Ware selbst Ziel einer leistungssteigernden Behandlung oder Mittel für die Leistungssteigerung eines weiteren Gegenstandes sein solle.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluß der Markenstelle aufzuheben.

Hilfsweise beantragt sie, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg.

Die Markenstelle hat die Anmeldung für die Waren "Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträger, Disketten, Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Computer-Programme, Computer-Software, Telefone" zu Recht wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen.

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von sloganartigen Wortfolgen sind keine unterschiedlichen Anforderungen gegenüber anderen Wortmarken gerechtfertigt. Vielmehr kann auch in diesem Fall von mangelnder Unterscheidungskraft lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art ausgegangen werden. Indiziell für die Annahme einer Unterscheidungskraft können die Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sein (BGH BIPMZ 2001, 242, 243 – TEST it, vgl auch BPatGE 44, 271 - select iT).

Bei der gegenständlichen Bezeichnung in ihrer Gesamtheit handelt es sich um eine sloganartige Ermunterung zum Tunen von Produkten.

Das englische Verb "to tune" steht für "stimmen, einstellen, frisieren" (Duden Oxford, Großwörterbuch Englisch, 1990). In dieser Bedeutung hat es auch Eingang in die deutsche Sprache gefunden. Dort wurde es zunächst auf dem Kraftfahrzeugsektor als Begriff für die nachträgliche Erhöhung der Leistung eines Kraftfahrzeugmotors verwendet (Duden, Fremdwörterbuch, 6. Aufl, 1997). Gegenwärtig wird dieses Verb in den verschiedensten Bereichen für leistungssteigernde Maßnahmen an bestimmten Produkten verwendet (vgl Carstensen Aglizismen-Wörterbuch 2001; Krämer, Modern Talking auf deutsch, 2. Aufl, 2000, vgl auch HABM, PAVIS PROMA, Bender R353/99-1 - MICROTUNE).

Durch das nachgestellte englische Personalpronomen "it" wird der Verbraucher zum Tunen der einschlägigen Waren aufgefordert (vgl BPatG, PAVIS PROMA; Kliems, 33 W (pat) 224/97 – Do it!, 27 W (pat) 28/99 – DO IT).

Eine Versagung des markenrechtlichen Schutzes kommt jedoch nur für diejenigen Waren in Betracht, für die die angemeldete Bezeichnung in der dargelegten Bedeutung einen produktbeschreibenden Bezug aufweist. Eine beschreibende Sachaussage kann zum einen für solche Produkte angenommen werden, die selbst "getunt" werden, aber auch für solche Waren, die – auch als Hilfsmittel – zum Tunen eingesetzt werden können. Unter diese Gruppen fallen alle Waren, die leistungssteigernden Maßnahmen, sei es durch mechanische, elektrische oder elektronische (zB Software-Update) Veränderungen, zugänglich sind.

Dies läßt sich für die im Beschlußtenor genannten Waren nicht hinreichend sicher feststellen. Bei diesen Produkten ist im Gegensatz zu den übrigen Waren der dort enthaltene Datenbestand üblicherweise fest gespeichert und unterliegt demgemäß keinen leistungssteigernden Verbesserungen.

Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlaßt, da ausgehend von der Rechtsprechung des BGH eine Würdigung in tatsächlicher Hinsicht vorgenommen worden ist (§ 83 Abs 2 MarkenG).

Dr. Buchetmann

Voit

Schramm

Hu