



# BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 87/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Markenmeldung 30 2009 059 770.7**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Februar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

## **Take 5**

ist am 09. Oktober 2009 für eine Reihe von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 28 und 41 angemeldet worden. Die Anmeldung wird unter der Nummer 30 2009 059 770.7 geführt.

Die Markenstelle für Klasse 9 hat nach Beanstandung in einem Beschluss durch eine Beamtin des höheren Dienstes die Anmeldung in vollem Umfang zurückgewiesen.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass der Eintragung der angemeldeten Marke das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe. Der Bezeichnung „Take 5“ fehle als schlagwortartiger Wortkombination, die als Werbeslogan aufgefasst werde, die erforderliche Unterscheidungskraft. „Take 5“ werde mit „Nimm 5“ übersetzt und im einschlägigen Waren- und Dienstleistungssektor als eine Spielregel oder eine Spielmodalität verstanden. Ein Pokerblatt bestehe aus fünf Karten, ein Strategiespiel namens „Take 5“ drehe sich um fünf Reihen, oder eine bestimmte Art Spielautomat namens „5-Rail-Slot“ bestehe aus fünf Rädern. Als eine rein sachbezogene Aussage in werbemäßig anpreisender Form könnten die so gekennzeichneten Waren der Klasse 9 und 28 z. B. die erforderliche Hard- oder Software für die Durchführung, die Bereitstellung oder das Angebot einer entsprechenden Funktion bzw. solcher Spiele darstellen. Im Rahmen der Dienstleistungen der Klasse 41 könnten im Weiteren Spiele und Lotterien auf der Grundlage eines entsprechenden Systems angeboten oder durchgeführt werden.

Die angemeldete Wortfolge erschöpfe sich insoweit in einer Sachangabe, die in schlagwortartiger und anpreisender Weise Eigenschaften dieser Waren und Dienstleistungen beschreibe. Weder die gewählte Imperativform als direkte Aufforderung noch das Erfordernis der gedanklichen Ergänzung stünden dabei dem Verständnis als Sachangabe entgegen.

Dagegen richtet sich die von der Anmelderin erhobene Beschwerde.

Die Anmelderin beansprucht, nachdem sie die Anmeldung im Beschwerdeverfahren beschränkt hat, noch Schutz für folgende Waren der Klasse 9

„Verkaufsautomaten, Ausgabeautomaten, Rücknahmeautomaten sowie Teile der vorgenannten Automaten; Geldautomaten, Geldzählautomaten und Geldwechselautomaten; Mechaniken für geldbetätigte Apparate, einschließlich Münzschaftgeräte; Apparate zur Abrechnung von vorgenannten Automaten, auch in Verbindung mit Apparaten zur Datenfernübertragung, Datenaufzeichnung oder Datendruckern; Unterhaltungsgeräte, die mit einem externen Bildschirm oder Monitor zu verwenden sind; Geräte und Vorrichtungen zur Aufnahme und Speicherung von Geld als Teile von vorgenannten Automaten; vorgenannte Geräte, Automaten, Maschinen und Apparate auch im vernetzten Betrieb; mit Programmen oder Daten versehene maschinenlesbare Datenträger für vorgenannte Automaten, Geräte und Apparate“;

sowie der Klasse 28

„Spiele, einschließlich Glücksspiele, ausgenommen Poker und Roulette; Spiele (einschließlich Videospiele), ausgenommen als Zusatzgeräte für externen Bildschirm oder Monitor; geld- oder

münzbetätigte Spiel- oder Sportautomaten (Maschinen); vorgenannte Automaten, Maschinen und Apparate auch im vernetzten Betrieb; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele; Wettautomaten (Maschinen); Geräte und Vorrichtungen zur Aufnahme und Speicherung von Geld als Teile von vorgenannten Automaten;

und für folgende Dienstleistungen der Klasse 41

„Vermietung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten für Casinos; Veranstaltung und Durchführung von Spielen, einschließlich von Glücks- und Gewinnspielen, ausgenommen Poker und Roulette; Veranstaltung von Lotterien; Durchführung von Spielen im Internet; online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk); Betrieb von Spielhallen und Spielcasinos; Dienstleistungen von Wettbüros (Unterhaltung)“.

Die Anmelderin ist der Ansicht, dass die angemeldete Marke in Bezug auf die nunmehr noch streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen unterscheidungskräftig und damit schutzfähig sei. Da es bereits diverse Eintragungen ihrer Meinungen nach vergleichbarer Zeichen wie „Take-5“ für Waren der Klasse 9 nämlich „Photover- und -bearbeitungsprogramme“, „Take Five“ für „Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten“ u. a. gäbe, von denen einige zugunsten ihrer unmittelbaren Wettbewerber geschützt seien, könne auch der von ihr angemeldeten Bezeichnung nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Jedenfalls sei für sie nicht nachvollziehbar, aus welchem Grunde in Anbetracht dieser Eintragungen nunmehr in Bezug auf das von ihr angemeldete Zeichen ein absolutes Schutzhindernis vorliegen solle.

Nachdem der Senat mit Verfügung vom 23./24. November 2011 einen ausführlichen Hinweis erteilt hat, hat die Anmelderin noch ausgeführt, dass es mehrerer Gedankenschritte bedürfe, um - wovon der Senat ausgehe - „Take 5“ als slogan-

artige Kaufforderung zur Abnahme einer bestimmten Menge bzw. als Hinweis auf einen Mengenrabatt o. ä. zu verstehen, da zunächst der englische Begriff „Take“ vom deutschen Publikum übersetzt, sodann die Aussage der gesamten Bezeichnung interpretiert und schließlich von dem angesprochenen potentiellen Kunden der Vorteil oder Nutzen erkannt werden müsse. Diese erforderliche analysierende Betrachtungsweise zeige, dass dem angemeldeten Zeichen eine Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden könne. Die vom Senat vorgenommene Zeichenbetrachtung sei zudem in Bezug auf die beanspruchten Waren wie „geld- und münzbetätigte Spielautomaten“ nicht naheliegend, da der angesprochene Verkehr nämlich ein kleiner Kreis von Fachleuten (Betreiber von Spielcasinos) bei diesen relativ teuren Geräten, die ab 5.000 Euro bis zu mehreren 10.000 Euro kosten würden, sich von solchen vermeintlichen Kaufanreizen nicht beeinflussen ließe. Als Hinweis auf rabattähnliche Vorteile sei die angemeldete Bezeichnung ebenfalls nicht geeignet, da den Aufstellern von Spielgeräten nach § 9 Spielverordnung die Gewährung solcher Vorteile verboten sei. Soweit der Senat in „Take 5“ einen Hinweis auf Spielarten und -modalitäten sehe, meint die Anmelderin, dass es unter kennzeichenrechtlichen Gesichtspunkten unerheblich sei, ob ein Spielautomat nun die Kennzeichnung „Highlight Winner“, „Gloria Super“, „Maxi Action“, „Super Take off“ oder eben „Take 5“ aufweise, da ein flüchtiger unbefangener Betrachter bei keinem dieser Kennzeichnungen zwangsläufig Rückschlüsse auf die konkreten Spielinhalte ziehen würde.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Mai 2011 aufzuheben, soweit die Anmeldung in Bezug auf die jetzt noch beanspruchten Waren, zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig aber unbegründet. Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass die angemeldete Bezeichnung im Zusammenhang mit den nach Beschränkung jetzt noch streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 28 und 41 jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, so dass die Markenstelle zu Recht die Anmeldung gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen hat.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 [Tz. 30, 31] „Henkel“; BGH GRUR 2006, 850 [Tz. 18] „FUSSBALL WM 2006“). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850 [Tz. 19] „FUSSBALL WM 2006“; EuGH GRUR 2004, 674 [Tz. 86] „Postkantoor“). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

Schlagwortartige Wortkombinationen oder Wort-Zahl-Verbindungen, wie die hier vorliegende Anmeldung "Take 5", unterliegen weder strengeren noch geringeren,

sondern den gleichen Schutzvoraussetzungen wie andere Wortmarken. Einerseits reicht allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan oder auch als Kaufaufforderung wahrgenommen wird, - für sich gesehen - nicht aus, um die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Es ist auch nicht erforderlich, dass schlagwortartige Wortfolgen einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phantasievollen Überschuss aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Ferner kann selbst dann, wenn die jeweilige Marke zugleich oder sogar in erster Linie als Werbeslogan (oder auch Kaufaufforderung) aufgefasst wird, deren Schutzfähigkeit in Betracht kommen, sofern sie zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgefasst wird. Andererseits ist auch bei schlagwortartigen Wortfolgen die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn - wie bei anderen Markenkategorien auch - ein zumindest enger beschreibender Bezug im eingangs dargelegten Sinn zu den jeweils konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen vorliegt. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans oder schlagwortartigen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn diese eine bloße Werbefunktion ausüben -diese kann z. B. darin bestehen, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen - es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, Tz. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist davon auszugehen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 60 - Companyline; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 105).

Ausgehend hiervon kann der Wortkombination „Take 5“ nicht die Eignung zugesprochen werden, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der vorliegend noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu dienen. Vielmehr wird der Verkehr in der Wortfolge „Take 5“ bzw. „Nimm fünf“ im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 9 ausschließlich eine allgemeine werbemäßige Anpreisung und an die potentiellen Kunden appellierende Kaufforderung und im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 28 und Dienstleistungen der Klasse 41 eine werbemäßige Herausstellung von waren- bzw. dienstleistungsbezogenen Eigenschaften und Vorgängen erkennen.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin wird der angesprochene Verkehr, bei denen es sich in Bezug auf die Waren der Klasse 9 in erster Linie um Fachkreise, nämlich Gewerbetreibende, aber auch wie bezüglich der Waren der Klasse 28 und Dienstleistungen der Klasse 41 um Verbraucher handelt, die angemeldete Wortfolge ohne weiteres als „Nimm fünf“ verstehen. Der englische Begriff „Take“ gehört zweifelsfrei zum allgemeinen Grundwortschatz des inländischen Verkehrs, dem in allen Bereichen des täglichen Lebens englische Begriffe begegnen, wobei immer mehr englische Wörter Eingang in die deutsche Alltagssprache gefunden haben (z. B. coffee to go; take off, check in, looser u. v. m.). Bei der Werbesprache ist der inländische Verkehr zudem daran gewöhnt, mit englischen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen in einprägsamer Form übermittelt werden sollen, ohne dass er darin einen Herkunftshinweis erkennt.

Im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 9 wird der angesprochene Verkehr in „Take 5“ daher ohne Weiteres ausschließlich eine allgemein werbemäßige Anpreisung und an die potentiellen Kunden appellierende Kaufforderung erkennen. Dabei wird er den in Imperativform formulierten Ausdruck „Nimm fünf“ im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 9 (Verkaufsautomaten, Ausgabeautomaten, Geldautomaten u. s. w.) als Aufforderung verstehen, nicht achtlos an der in dieser Weise angepriesenen Waren vorüberzugehen, sondern sie zu erwerben, und zwar in einer Menge von fünf Stück. Die Verwendung der Imperativform ist in der Wer-

besprache ein übliches Stilmittel, um den potentiellen Kunden direkt anzusprechen und ihm eine Werbebotschaft zu überbringen. Mithin ist der Verkehr damit vertraut, derartige Botschaften in dieser Form übermittelt zu bekommen. Er wird daher bei den ihm angebotenen (Verkaufs-, Ausgabe-, Rücknahme-, Geld-)Automaten der Klasse 9, für die die Anmelderin Schutz beansprucht, mit der Bezeichnung „Take 5“ bzw. „Nimm fünf“ lediglich einen Hinweis auf eine Mengenangabe bzw. einen möglichen Mengenrabatt beim Erwerb einer entsprechenden Anzahl von Geräten sehen. Aufgrund des weit gefassten Verzeichnisses für die Waren der Klasse 9 handelt es sich entgegen der Auffassung der Anmelderin, die hierbei an die von ihr hauptsächlich angebotenen teureren Spielegeräte denkt, die aber auch der Klasse 28 zuzurechnen sind, nicht zwingend um mehrere tausend Euro teure Automaten, Unterhaltungsgeräte usw., vielmehr sind hiervon ebenso preislich erheblich günstigere Geräte erfasst. Auch ist es nicht zwingend, dass der potentielle Kunde an dem Erwerb nur einer begrenzten Anzahl von Automaten interessiert sein und er daher durch „Take 5“ nicht zum Kauf animiert wird. Dies mag im Einzelfall so sein, ändert aber nichts daran bzw. bestätigt sogar, dass der angesprochene Verkehr diese Bezeichnung im Zusammenhang mit diesen Waren ausschließlich als werbende Kaufaufforderung erkennt und nicht als Herkunftshinweis.

In Bezug auf Spiele einschließlich Glücksspiele; Lotterien wie auch Spiel- oder Sportautomaten und Wettautomaten wird der Verkehr das angemeldete Zeichen i. S. v. „Nimm fünf“ als einen sachbezogenen Hinweis auf Eigenschaften und Vorgänge der so gekennzeichneten Waren wahrnehmen, nämlich auf Spielsysteme, -arten, -modalitäten und -einsätze. Denn dem Verkehr sind die übliche Bezeichnungen von Lotterien, Spielen, Glücksspielen mit Zahlen bekannt (z. B. Lotto 6 aus 49, Spiel 77, SUPER 6, Five-Card-Draw (Kartenspiel)) und darüber hinaus ist ihm bewusst, dass Zahlen bei den meisten Spielformen, dabei auch bei Spielautomaten - hier durch die verwendeten Spielsysteme - , eine wesentliche Rolle spielen, sei es, dass auf Zahlen gesetzt wird oder diese die Anzahl der Spiel- oder Gewinnfelder wiedergeben (z. B. bei Spielautomaten Maxi Action [Katalog Automaten Hoffmann, 2007]), s. die mit der Verfügung des Senats vom

23./24. November 2011 als Anlage 1 der Anmelderin übersandte Unterlagen, Bl. 31 d. A.) bzw. beim Kartenspiel gewinnbringende Kartenformationen (z. B. Flush, Straight beim Poker mit fünf Karten; s. Levez, Kasino (Das Kasino Handbuch), s. die mit Verfügung des Senats vom 23./24. November 2011 der Anmelderin übersandten Anlagen 2, 2a, Bl. 33-34 d. A.) oder damit die Höhe des Einsatzes angegeben wird (z. B. Fünf-Jeton-Einsatz, sog. Les Orphelins beim Französisch Roulette (Levez, Kasino), s. die mit der Verfügung des Senats vom 23./24. November 2011 als Anlage 2b übersandte Unterlage, Bl. 35 d. A.). Auch die von der Anmelderin eingereichte Unterlage (Anlage zum Schriftsatz vom 22. Dezember 2011, Bl. 51 d. A.), in der für einen Spielautomaten ausgestattet mit dem System „Super Take off“ als Nachfolger des Spielsystems „Take-7“ geworben wird, belegt, dass auf dem Markt bereits von unterschiedlichen Anbietern Automaten mit entsprechend bezeichneten Ausstattungen angeboten werden.

In gleicher Weise gibt „Nimm fünf“ in Bezug auf „Vermietung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten für Casinos; Veranstaltung und Durchführung von Spielen, einschließlich von Glücks- und Gewinnspielen; Veranstaltung von Lotterien; Durchführung von Spielen im Internet; online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk); Betrieb von Spielhallen und Spielcasinos; Dienstleistungen von Wettbüros (Unterhaltung)“ einen Hinweis auf die Spielsysteme und -modalitäten, die mit den zu vermietenden Geräten durchgeführt werden oder auf den vorgenannten Veranstaltungen stattfinden können.

Allein der Umstand, dass die Anmelderin bei den Spielen der Klasse 28 und entsprechend bei den Dienstleistungen der Klasse 41 die Spiele „Poker“ und „Roulette“ ausgenommen hat, führt zu keiner anderen Beurteilung. Denn es gibt eine Vielzahl von anderen Spielen, bei denen die Zahl 5 eine Rolle spielt, etwa als Anzahl der teilnehmenden Personen, Anzahl der Spielkarten (Quartett) oder in sonstiger Weise (Würfel, Glückspielautomaten usw.).

Soweit die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen verwiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies hat der EuGH mehrfach entschieden (ständige Rspr., vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 [Tz 47-51] - BioID; GRUR 2004, 674 [Tz. 42-44] - Postkantoor; GRUR 2004, 428 [Tz. 63] - Henkel). Dies entspricht auch der ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2008, 1093 [Tz. 18] - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausführlicher Begründung und zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

prä