

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 57/02

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
10. September 2002

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 300 20 737.9

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 10. September 2002 unter Mitwirkung des Richters v. Zglinitzki als Vorsitzendem, der Richterin Dr. Hock und des Richters k.A. Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Januar 2002 aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 17. März 2000 die Wortmarke

**Clone & Test!**

für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 42 angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung durch Beschluß vom 3. Januar 2002 gemäß § 37 Abs 1 MarkenG iVm § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß die als Marke angemeldete Wortfolge "Clone & Test!" in ihrer Gesamtheit zum Ausdruck bringe, daß die beanspruchten Waren und Dienstleistungen dem Kopieren und Testen von Programmen dienten. "Clone" sei auf dem Gebiet der Software ein geläufiger Fachausdruck für das Kopieren von Datenverarbeitungsprogrammen.

Gegen diese Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben.

Das Waren und Dienstleistungsverzeichnis hat sie eingeschränkt und wie folgt gefaßt:

- "Klasse 9: Software, soweit in Klasse 9 enthalten, nämlich Personalwirtschafts-Programme;
- Klasse 35: Unternehmensberatung auf dem Gebiet der Software, Datenverarbeitung und Informationstechnologie jeweils betreffend Personalwirtschaft;
- Klasse 42: Erstellung und Implementierung von Personalwirtschafts-Programmen für die Datenverarbeitung".

Sie trägt vor, es werde keine allgemeine Software beansprucht, sondern ausschließlich Personalwirtschaftssoftware, die nicht dem Kopieren anderer Programme diene. Gleiches gelte für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 42. Zumindest eine Unschärfe könne dem Slogan nicht abgesprochen werden. Bei dem Begriff "Clone" denke man zunächst an dessen Bedeutung "künstliches Erzeugen eines Lebewesens durch genetische Manipulation". Erst danach würden möglicherweise andere Bedeutungen wahrgenommen. Die Wortfolge sei kurz, griffig und prägnant, sodaß sie sich ohne weiteres im Bewußtsein der angesprochenen Verkehrskreise einprägen werde; eine Verwendung im geschäftlichen Verkehr sei nicht nachweisbar.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde ist begründet.

Der Senat hält die angemeldete Marke "Clone & Test!" im Zusammenhang mit den noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen entgegen der Beurteilung der Markenstelle des Patentamts für unterscheidungskräftig und nicht freihaltungs-

bedürftig. Absolute Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG stehen ihrer Eintragung gemäß §§ 33 Abs 2, 41 MarkenG somit nicht entgegen.

1. 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 solcher 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 (st.Rspr. vgl BGH WRP 2001, 1082 - marktfrisch; GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK). Dieser Beurteilungsmaßstab gilt auch für sloganartige Wortfolgen wie der hier angemeldeten "Clone & Test!". Denn unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Werbeslogans gegenüber anderen Wortmarken zu stellen, wäre nicht gerechtfertigt (vgl BGH Mitt 2001, 366 - Test it). Bei Werbeslogans wird der Verkehr zwar häufig eine beschreibende Werbeaussage annehmen; dies schließt aber eine Identifizierungsfunktion nicht von vornherein aus. Deshalb ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ob ihr über diesen hinaus eine wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt. 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 MarkenR 2000, 48 - Radio von hier; MarkenR 2000, 50 - Partner with the Best; GRUR 2000, 720 - Unter uns).

Die als Marke angemeldete Wortfolge "Clone & Test!" werden die angesprochenen Kreise, im wesentlichen ein Fachpublikum aus dem Personalbereich, in der Regel als einen Werbespruch auffassen, weil er kurz, einprägsam und prägnant zwei ohne weiteres verständliche Aufforderungen enthält. Dies allein reicht nach

Ansicht des Senats zur Anerkennung der Unterscheidungskraft jedoch noch nicht aus. Denn kurze, prägnante und sprachlich kreativ formulierte Aussagen sind als übliche Stilmittel allgemein so geläufig, daß der Verkehr nicht schon eine solche Ausdrucksweise als unternehmenskennzeichnend eigenartiges Unterscheidungs- mittel auffassen wird (vgl zB BPatGE 43, 253 ff - Energie mit Esprit).

Der angemeldete Werbeslogan besitzt jedoch die erforderliche Unterscheidungs- kraft, weil er keinen eindeutig beschreibenden Sinngehalt erkennen läßt, sondern bezüglich der angemeldeten Waren und Dienstleistungen, mehrdeutig und inter- pretationsbedürftig erscheint. Zwar ist die nächstliegende wörtliche Übersetzung der durch das "&"-Zeichen verbundenen Imperative mit "klone und teste!" (vgl PONS COLLINS Großwörterbuch Englisch-Deutsch, 1997, S 1011 bzw 1623) den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres verständlich. Es handelt sich um einfache englische Verben, die mit den entsprechenden deutschen Wörtern eng verwandt sind.

Eine unmittelbar beschreibende sachliche Aussage im Hinblick auf die nunmehr noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen vermag der Senat der Anmel- demarke nicht zu entnehmen. Der biotechnologische Begriff des "Klonens" liegt auf dem engen Gebiet des Personalwirtschaftswesens nicht nahe. Aber auch so- weit die angesprochenen Verkehrskreise den Begriff "Clone" aus dem Gebiet des Computerwesens kennen bezeichnet "Clone" einen Hardware-Nachbau oder eine Software-Kopie, wird aber auch als Verb im Sinne von „kopieren, nachbauen“ verwendet (vgl Irlbeck, Computer-Lexikon, 4. Auflage 2001, S 163; R. Ernst, Wör- terbuch der industriellen Technik, Bd II Englisch-Deutsch, 6. Auflage 2000, S 222; Microsoft Press, Computer Lexikon, Ausgabe 2002, S 405) erschließt sich kein beschreibender Begriffsinhalt des Gesamtzeichens. Unklar bleibt jedenfalls, was gemäß der in dem Slogan enthaltenen Aufforderung "geklont" und "getestet" wer- den soll. Die Anweisung, die angebotene oder fremde Software zu klonen, also zu kopieren, erscheint wirtschaftlich sehr ungewöhnlich. Bei der Aufforderung zum Test bleibt offen, ob die Software oder die Dienstleistungen selbst oder mit Hilfe

der Software oder der Dienstleistungen spezielle Sachverhalte der Personalwirtschaft oder Personen hinsichtlich irgendeiner Eignung getestet werden sollen. Ein sachlich ohne weiteres verständlicher Bezug der angemeldeten Gesamtbezeichnung zu dem Sachgebiet der Personalwirtschaft ist somit nicht feststellbar.

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 Mitt 2001, 366 - Test it; 1202 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Solche Umstände werden durch die angemeldete Wortfolge "Clone & Test!" nicht umschrieben. Eine Verwendung der Bezeichnung als beschreibende Angabe im Zusammenhang mit den nunmehr noch streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen ist nicht nachweisbar. Von einem auf gegenwärtiger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltungsbedürfnis kann insoweit nicht ausgegangen werden. Ebenso wenig liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, daß im Zusammenhang mit diesen Waren und Dienstleistungen in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen wird.

v. Zglinitzki

Dr. Hock

Kätker

Cl