

# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 276/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 398 03 400.1**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. August 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterinnen Winter und Schwarz-Angele

beschlossen:

BPatG 152

6.70

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. August 1999 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Marke

TAKE 5

ist als Kennzeichnung unter anderem für folgende Waren zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden:

"Wissenschaftliche, Schiffsfahrts-, Vermessungs-, elektrische, fotografische, Film-, optische Wägen-, Meß-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton; Magnetaufzeichnungsträger, Tonbänder und Audio-/Videokassetten; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten) oder aus Papier; Spielkarten; Drucklettern; Adreßbücher, Foto- und Sammelalben, Anzeigekarten, Antwortblätter, Applikationen in Form von Abziehbildern; Taschen, Hefter und Mappen, Buchdeckel, Buchstützen, Stoff zum Binden

von Büchern, Bucheinbände, Lesezeichen, Bücher, Notenhefte, Autoaufkleber, Geschäftskarten, Visitenkarten, Geschäftsvordrucke, Schreibunterlagen mit Kalendern, Kalender, Behältnisse für Spielkarten, Bodendekorationselemente aus Pappe zur Produktwerbung, Postversandbehälter aus Pappe in Rohrform, Karikaturen, Pappkartons, Cartoons, Malbücher, Zeitungs-Comics, Einbände, kunstgewerblicher Malerbedarf, handwerklicher Malerbedarf, Buntstifte, Abziehbilder, Schreibunterlagen, Zeichenstifte, Illustrationstafeln, Partyhüte aus Papier, Adreß- und Versandaufkleber, Zeitungskolumnen und -beilagen, Textmarker, Notenblätter, Notenbücher, Namensplaketten aus Papier, Papierservietten, Rundschreiben (Newsletters), Zeitungspapier, Notizbücher, Papierblöcke, Partytaschen und Dekorationsmaterial für Parties aus Papier bzw Pappe (Karten), Behältnisse und Halter für Füllfederhalter, Behältnisse und Halter für Bleistifte, Bleistiftanspitzer, Bleistifte, Füllfederhalter, Fotodrucke, Bilddrucke, Mattenbretter zum Rahmen von Bildern, Passepartouts, Bilder, Spielkarten, Postkarten, Poster, Preisetiketten, Preisschilder, gedruckte Auszeichnungen, Embleme, Musikbücher, Schriftsätze, Drucke, Skizzen, Liederbücher, Stempelkissen, Gummistempel, Briefpapier, Aufkleber, Papiertischdecken, Tischwäsche aus Papier, Tischsets aus Papier, Tischservietten aus Papier, Bänder und Karten zum Aufzeichnen von Computerprogrammen (soweit in Klassen 16 enthalten), Schreibunterlagen; Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, insbesondere Bandannas, Stirnbänder, Schweißbänder und Handgelenkbänder, Badehosen, Boxershorts, kurze Unterhosen, Ohrenschützer, Handschuhe, Sporthosen, Halloween-Kostüme, Hüte, Jacken, Fausthandschuhe, Nachthemden für Damen und Mädchen, Nachthemden für Herren und Knaben, Pyjamas, Hosen Schals, Hemdkleider, Hemden, Shorts, Sweatho-

sen, Sweatshirts, Sweatshorts, Sweatanzüge, Pullover, Sweater, T-Shirts, Pullunder, Tank tops, Unterwäsche".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung teilweise, nämlich für alle oben angeführten Waren wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die angesprochenen Verkehrskreise würden in der Marke eine Aufforderung zum Kauf eines Fünferpacks und nicht eine Kennzeichnung der Ware erblicken. Auch wenn es sich teilweise um Waren handele, die üblicherweise nicht in einem Fünfersortiment angeboten würden, so stehe es doch jedem Kaufmann und sonstigem Gewerbetreibenden zu, dies entsprechend seiner Verkaufsstrategie zu planen und auch durchzuführen. Bei den angemeldeten Waren handele es sich (auch) um preiswerte und handliche Waren, die sich ohne weiteres in einer Fünfergruppe anbieten ließen. "TAKE 5" sei damit nur eine Kaufaufforderung und kein Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen.

Die Anmelderin hat Beschwerde erhoben. Sie ist der Ansicht, die Marke werde von einem Teil der beteiligten Verkehrskreise schon mangels Englischkenntnissen nicht in dem Sinn "nimm 5" erkannt und deshalb als reine Phantasiebezeichnung gesehen werden. Auch wer um die deutsche Bedeutung der Marke wisse, werde darin keine Aufforderung zum Kauf eines Fünferpacks sehen, denn hierfür fehle es an jeglichen Hinweisen. Vielmehr werde der Verkehr der Marke eine kennzeichnende Herkunftsangabe beimessen.

Ergänzend wird auf den Akteninhalt, den patentamtlichen Beschluß und die Schriftsätze der Anmelderin Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist begründet. Der angemeldeten Bezeichnung "TAKE 5" fehlt weder die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, noch steht der

Eintragung ein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel von Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (stRspr BGH GRUR 200, 720 - Unter Uns; LOGO). Grundsätzlich ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden. Die Unterscheidungskraft kann zum einen entfallen, wenn die Wortmarke einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt hat oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache handelt, das vom Verkehr - zB auch wegen der entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. Liegt eine englischsprachige Wortfolge vor, so ist sie dann der deutschen Bedeutung gleichzusetzen, wenn sie in ihrem Sinngesamt von weiten Teilen der angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres verstanden wird. Davon ist hier auszugehen. Das Verb "take" gehört zum Grundwortschatz der englischen Sprache, die Marke wird damit ohne größere Überlegung in der Aussage "nimm 5" verstanden werden. "TAKE 5" kann aber daneben, wenn auch womöglich weniger bekannt, noch andere Bedeutungen haben. Es gibt das deutsche Fremdwort der oder das Take, worunter man den Abschnitt oder Teil einer Filmszene versteht, der in einem Stück gedreht wird (Brockhaus, die Enzyklopädie in 24 Bänden, 20. Aufl, 21. Bd, S 517). Von diesem (möglichen) Sinn führt die beigefügte 5 nicht weg (Filmszene 5). Daneben handelt es sich bei "Take Five" um das bekannteste Musikstück des amerikanischen Jazzpianisten Dave Brubeck, das dieser mit seinem Quartett im 5/4-Takt aufgenommen hat. Möglicherweise nimmt der Musiktitel bezug auf den amerikanischen Slangausdruck "take five", der etwa in dem Sinn von "Mach mal fünf Minuten Pause" verwendet wird (vgl Wentworth, Flexner, Dictionary of American Slang, S 536: "Take five" = to take a five-minute or a short rest periode from work ...). Daneben mag der Ausspruch "take five" zB bei Jugendlichen und Fußballanhängern anstel-

le des Händeschüttelns durch Zusammenklatschen der Handflächen verbreitet sein (korrespondierend zu "give me five"). Angesichts der aufgezeigten unterschiedlichen und voneinander abweichenden Bedeutungsinhalte ist die Marke für eine konkrete unmittelbar beschreibende Sachaussage bei den beanspruchten Waren nicht geeignet (vgl BGH BIPMZ 1997, 360 - à la carte). Auch wenn unterstellt wird, daß sich die Anmelderin diese unterschiedlichen Bedeutungsinhalte von "TAKE 5" derart zunutze macht, daß die jeweiligen Verbraucherkreise die ihnen bekannte Bedeutung erkennen und das Produkt deshalb leichter wiedererkennen werden (Produktidentifikation), so schließt dieser werbewirksame Effekt nicht aus, daß die Wortfolge zur Kennzeichnung der Ware geeignet ist. Erst dann, wenn ihr Inhalt ausschließlich produktbeschreibender Natur ist oder es sich um Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art handelt, kann die Unterscheidungskraft entfallen. Die Mehrdeutigkeit und daher die Interpretationsbedürftigkeit einer Aussage deuten in aller Regel auf eine hinreichende Unterscheidungskraft hin (BGH MarkenR 2000, 48, 51 - Partner with the Best).

Auch ein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG kann nicht festgestellt werden, denn es fehlt an zureichenden Anhaltspunkten dafür, daß die in Frage stehende Bezeichnung als Sachangabe benutzt wird bzw nach den Umständen eine solche Benutzung in Zukunft erfolgen wird oder die angemeldete Marke für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Waren beschreibt (vgl BGH MarkenR 1999, 400, 402 - FÜNFER). Ob ihrer Mehrdeutigkeit ist das Zeichen nämlich nicht geeignet, eine hinreichend präzise Sachaussage zu geben, dh einen für die angesprochenen Verkehrskreise in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen maßgebenden Umstand deutlich zu machen.

Die Beschwerde hat damit Erfolg.

Dr. Buchetmann

Winter

Schwarz-Angele

Mü/Hu