

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 130/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 60 520.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Juli 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters Sekretaruk und der Richterin am AG Dr. Hock

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 23. Januar 2001 aufgehoben.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent und Markenamt ist am 30. September 1999 die Wortmarke

"trade it easy"

für

Dienstleistungen eines Wertpapierhändlers, Vermittlung von und Handel mit Wertpapieren aller Art, insbesondere Genußscheinen und Wandelanleihen (Klasse 36)

zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat die Anmeldung durch Beschluß vom 23. Januar 2001 mit der Begründung zurückgewiesen, daß es der Marke im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 37 Abs 1 MarkenG iVm § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fehle. Es handle sich um eine in der Werbung aktuell verwendete Aussage, die lediglich schlagwortartig verkürzt auf einen leichten Handel mit Wertpapieren hinweise. Der angemeldeten

Marke komme daher keine auf einen bestimmten Herkunftsbetrieb hinweisende Originalität zu.

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

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Sie trägt vor, daß es keine Anhaltspunkte dafür gebe, daß die Bezeichnung für die angemeldeten Dienstleistungen eine gebräuchliche Werbeaussage allgemeiner Art wäre. Dem Begriff komme durch die Anlehnung an "take it easy" vielmehr ein über das Mindestmaß hinausgehende Originalität zu, die man wohl kaum mit den alltäglichen Börsengeschäften in Verbindung bringe.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist begründet.

1. Der Senat hält die angemeldete Marke "trade ist easy" entgegen der Beurteilung der Markenstelle des Patentamts für unterscheidungskräftig gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG.

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, das heißt jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (ständige Rechtsprechung 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 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 mwNachw).

Dieser Beurteilungsmaßstab gilt auch für sloganartige Wortfolgen, wie der hier angemeldeten "trade it easy"; 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 verwendete Wortfolge "trade it easy" werden die angesprochenen Verkehrskreise, hier neben Fachleuten aus dem Bankgewerbe auch an Börsenge-

schäften interessierte Laien, in der Regel ohne weiteres als einen Werbespruch auffassen, weil er kurz und einprägsam ist. Dies allein reicht nach Ansicht des Senats zur Anerkennung der Unterscheidungskraft 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 Aufmerksamkeit erregenden Inhaltsangabe – nicht nur aus der Werbung, sondern vor allem auch aus den Medien und der Literatur – bspw bei Titeln von Büchern, Filmen, Sendungen etc oder bei Überschriften von Zeitungsartikeln, Kommentaren, Aufsätzen, Abhandlungen etc allgemein so geläufig, daß der Verkehr nicht schon eine solche Ausdrucksweise als unternehmenskennzeichnend eigenartiges Unterscheidungsmittel auffassen kann (vgl BPatGE 43 253 – Energie mit Esprit).

Der angemeldete Werbeslogan besitzt jedoch die erforderliche Unterscheidungskraft, weil die Anmelderin eine Formulierung gefunden hat, die in der konkreten Form originell und geeignet ist, eine Hinweisfunktion auszuüben. Der in ihr enthaltene Aussagegehalt mag zwar im wesentlichen beschreibend sein (vgl. auch "Easy Trade", BPatG 33 W (pat) 122/00 und 142/00, beide vom 9. Januar 2001; jeweils ist die Anmeldung zurückgewiesen worden). Durch die Anlehnung an den allgemein bekannten Satz "take it easy" und durch die sprachregelwidrige Bildung - korrekterweise müßte der Slogan "trade it easily" lauten – ist die konkrete Ausgestaltung der Wortfolge aber hinreichend fantasievoll. Dies wird verstärkt durch die Mehrdeutigkeit des Begriffes "easy", der wörtliche übersetzt "leicht", "mühelos", "einfach", "bequem", "mäßig", aber auch "lustlos" und "flau" im Zusammenhang mit dem Substantiv "Markt" bedeuten kann (Langenscheidts Handwörterbuch englisch/deutsch, 1999 S 211).

2. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr unter anderem 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 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 Umständen gehört die angemeldete Wortmarke "trade it easy" nicht. Die einmalige Verwendung der Wortfolge in einem von der Markenstelle recherchierten Werbebeispiel besagt noch nicht, daß die Verwendung von "trade it easy" im allgemeinen Sprachgebrauch zur Bezeichnung der streitgegenständlichen Dienstleistungen üblich geworden wäre. Dies gilt vor allem deshalb, weil in dem von der Markenstelle recherchierten Beispiel eine ausschließlich beschreibende Verwendung des Slogans nicht gesehen werden kann.

Winkler

Sekretaruk

Dr. Hock

Ko