



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 12/04

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die IR-Marke 769 070**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. August 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Inhaberin der IR-Wortmarke 769 070

### **ONCE UPON A TIME**

begehrt Markenschutz in Deutschland für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 41 und 42.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland durch Beschluss vom 7. August 2003 teilweise, nämlich für folgende Waren und Dienstleistungen verweigert:

„printed matter; diaries, books, handbooks and periodicals such as newsletters, newspapers and magazines; development and production of multimedia entertainment programmes, also for radio, television, motion pictures and video broadcasting, as well as showing those programmes through various existing and newly developed media; information on the subject of aforesaid services“.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass der Marke die Unterscheidungskraft fehle und es sich um eine freihaltebedürftige Angabe handle (§§ 107, 113, 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG). Es handle sich um eine sprachüblich gebildete englische Wortfolge in der Bedeutung von „Es war einmal“. Derartige Wortfolgen stellten immer den Beginn von Märchen oder Geschichten dar. Im Hinblick auf die von der Teilbeanstandung erfassten Waren und Dienstleistungen stelle die Wortfolge eine Inhaltsangabe dar, da darauf hingewiesen werde, dass diese Waren oder Dienstleistungen Märchen oder Erzählungen zum Inhalt hätten. Es handle sich nicht um

eine ungewöhnliche oder originelle Wortfolge, so dass diese nicht auf einen bestimmten Anmelder hinweise.

Gegen diese Entscheidung hat die Markeninhaberin rechtzeitig Beschwerde eingelegt. Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, dass die Wortverbindung keine warenbeschreibende Sachaussage enthalte, die auf bestimmte Eigenschaften der zurückgewiesenen Dienstleistungen und Waren Bezug nehme. Die Wortfolge werde schon aus grammatikalischen Gründen nicht für sich allein gebraucht, sondern immer mit Hinzufügung weiterer Worte zu einem Satz ausgebaut. Die englische Aussage „ONCE UPON A TIME“ sei anders als die deutsche Übersetzung und für die deutschen Verkehrsteilnehmer nicht ohne weiteres verständlich.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Der IR-Marke 769 070 ist der Schutz für Deutschland teilweise zu versagen, weil es ihr im Hinblick auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen jedenfalls an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fehlt.

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, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (stRspr vgl. BGH GRUR 2003,

1050 - Cityservice; BGH MarkenR 2005, 145 - BerlinCard). 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.

Es dürfen dabei keine unterschiedlichen Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Werbeslogans gegenüber anderen Wortmarken gestellt werden (BGH MarkenR 2000, 48 - Radio von hier; MarkenR 2000, 50 - Partner with the Best).

Dem Werbeslogan wird der Verkehr zwar häufig eine beschreibende Werbeaussage entnehmen. Dies schließt aber eine Identifizierungsfunktion nicht von vornherein aus. 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 eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten.

Die von der Markeninhaberin beanspruchte sprachüblich gebildete Wortfolge stammt aus der englischen Sprache. Sie kann im Deutschen mit „Es war einmal“ übersetzt werden und steht üblicherweise am Beginn von Märchen und Geschichten für Kinder (vgl Collins, English Dictionary & Thesaurus, 2000, S 821; Langenscheidts Großwörterbuch Englisch, Der Kleine Muret-Sanders“, 2000, S 685). Auch in der deutschen Sprache ist „Es war einmal“ die „klassische“ Märcheneinleitung. Sie wird nicht nur in der Literatur zitiert, um z.B. eine Erzählung als märchenhaft zu charakterisieren, sondern auch alltagssprachlich verwendet und dort „meist bedauernd oder wehmütig“ - auf etwas Vergangenes nicht mehr Wiederkehrendes - bezogen (vgl Duden, Das große Buch der Zitate und Redewendungen, 2002, S 212 f.). Wegen seiner vielfältigen Verwendung auch in der engli-

schen Sprache ist davon auszugehen, dass der Ausdruck jedenfalls einem erheblichen Teil der hier angesprochenen Verkehrskreise, teils Fachkreisen, teils des allgemeinen Publikums, ohne weiteres geläufig ist. So existiert beispielsweise ein Film mit dem Titel „Once Upon A Time in Amerika“ ([www.postershop.ch](http://www.postershop.ch)) und ein weiterer mit dem Titel „Once upon a time in Mexiko“ ([www.moviemaze.de](http://www.moviemaze.de)) und mit dem Titel „Once Upon A Time In A Battlefield“ ([www.new-video.de](http://www.new-video.de)).

Entgegen dem Vorbringen der Markeninhaberin wird die begehrte Wortfolge durchaus auch in Alleinstellung verwendet. So heißt beispielsweise ein von Frank Sinatra interpretiertes Lied „Once Upon a Time“ ([www.the-main-event.de](http://www.the-main-event.de)), unter dem gleichen Titel findet sich ein Song von Montell Jordan ([www.musik.ciao.de](http://www.musik.ciao.de)) und von den Simple Minds ([www.jpc.de](http://www.jpc.de)) sowie von Yanni ([www.bibliotekernesnet-musik.de](http://www.bibliotekernesnet-musik.de)).

Ein beschreibender Bezug besteht zu sämtlichen streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen. Die Waren können sich inhaltlich mit Märchen, Kindergeschichten oder anderen Erzählungen aus früherer Zeit beschäftigen. Auch die Dienstleistungen können sich mit derartigen Erzählungen befassen. Die angesprochenen Verkehrskreise werden daher insgesamt den beschreibenden inhaltsbezogenen Sinngehalt des beanspruchten Slogans ohne weiteres erkennen. Eine Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit der Werbeaussage ist nicht ersichtlich.

Der Senat neigt im übrigen zur Annahme eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, das hier jedoch keiner abschließenden Beurteilung mehr bedarf.

Winkler

Kätker

Richterin Dr. Hock ist  
wegen Urlaubs verhin-  
dert zu unterschreiben

Winkler

Cl