



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 542/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 067 665.8

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Juli 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters am Oberlandesgericht Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 14. Juli 2010 hat die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9: Computersoftware (gespeichert);

Klasse 35: Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit;

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Dienstleistungen von Ingenieuren; Konstruktionsplanung; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Hard- und Softwareberatung“

angemeldete Wortmarke 30 2009 067 665.8 / 42

your vision. our know how.

mit der Begründung zurückgewiesen, dem Zeichen fehle jegliche Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise verstünden den sprachüblich gebildeten Slogan „your vision. our know how.“ lediglich als werbemäßige Aufforderung dazu, zum Erwerb bzw. zur Inanspruchnahme der fraglichen Waren und Dienstleistungen anzuregen. Er begründe daher keine über das bloße Wortverständnis hinausgehende Identifikationsfunktion. Der sprachüblich gebildeten Wortfolge mangle es angesichts fehlender kenn-

zeichnungskräftiger Bestandteile wie Originalität, Prägnanz, Merkfähigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit an der erforderlichen Unterscheidungskraft.

In ihrer Gesamtheit vermittele „your vision. our know how.“, dass die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen den Vorstellungen und Zukunftserwartungen der Kunden entsprächen und mit diesem Anspruch, auf den Ideen von Kunden basierend, fachkompetent produziert oder erbracht würden. Auf diese Weise könne die vom Kunden angestrebte Lösung erfolgreich umgesetzt werden. Die Kleinschreibweise und Ausgestaltung mit Punkten führe nicht zu einer den schutzunfähigen Charakter der Markenbestandteile aufhebenden, kennzeichnungskräftigen Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke. Bezogen auf die beanspruchten Waren der Klasse 9 gebe der Slogan den angesprochenen Verkehrskreisen zu verstehen, dass „Computersoftware (gespeichert)“ den Vorstellungen der potenziellen Kunden entspreche oder als spezielle Kundenlösung auf Anforderung fachkompetent erstellt werden könne. Im Hinblick auf die Waren der Klasse 35 „Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit“ vermittele der Slogan eine Sachaussage für die Bereitstellung und Vermittlung von fachlich versiertem Personal, das sich auf die Umsetzung der von Kunden geäußerten Zukunftsideen oder –visionen verstehe. In Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 42 sähen die angesprochenen Verkehrskreise in dem Slogan einen Hinweis auf die zuverlässige Verfügbarkeit von Fachkompetenz für die Beratung und Umsetzung kundenspezifischer Zukunftsvorstellungen, die insbesondere auf dem Gebiet der Informationstechnologie vorhanden sei.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie verweist u. a. auf die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union „VORSPRUNG DURCH TECHNIK“ (GRUR 2010, 228) und hält die angemeldete Wortfolge für kurz, prägnant, interpretationsbedürftig und unterscheidungskräftig. Der Slogan suggeriere eine besonders erfolgreiche Zusammenarbeit durch die Entgegennahme von Ideen Dritter, wohingegen eine herkömmliche Werbeaussage dem Kunden gegenüber regelmäßig nur die eigenen Fähigkeiten anpreise.

Kürze und Prägnanz zeige die nur sechssilbige Wortfolge insbesondere dadurch, dass das hier fehlende Verb durch einen Punkt als Satzzeichen ersetzt werde. Dass der Slogan zudem mit einem Satzzeichen ende, sei untypisch. Die Wortfolge bleibe u. a. deshalb gut in Erinnerung, weil ihre letzten drei Silben bei zügiger Aussprache einen Gleichklang aufwiesen („Au-Nau-Hau“). Der Slogan sei interpretationsbedürftig, weil er zwei einfache Aussagen enthalte, die nicht miteinander verknüpft seien. Um zwischen „vision“ und „know how“ eine begriffliche Verbindung herzustellen, bedürfe es eines gedanklichen Zwischenschritts.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juli 2010 aufzuheben.

Mit Verfügung vom 4. Juni 2012 hat der Senat die Anmelderin auf Zweifel an den Erfolgsaussichten ihrer Beschwerde hingewiesen. Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die gem. §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Einer Eintragung des Slogans „your vision. our know how.“ steht für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entgegen, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

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 gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 429 f., Rn. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, 854, Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006).

Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortmarken zu behandeln. Sie unterliegen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und müssen insbesondere keine zusätzliche Originalität aufweisen. Allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird, reicht - für sich gesehen - nicht aus, um die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Rn. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Selbst dann, wenn die jeweilige Marke zugleich oder sogar in erster Linie als Werbeslogan verstanden wird, kann deren Schutzfähigkeit in Betracht kommen, wenn sie zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgefasst wird (EuGH GRUR 2010, 228, Rn. 45 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK).

Wie bei anderen Markenkategorien auch, ist bei Slogans die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft allerdings zu verneinen, sofern der Verkehr einer Bezeichnung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (BGH 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, 678, Rn. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH GRUR 2006, 850, 854, Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006). Eine Bejahung der Unterscheidungskraft setzt unverändert voraus, dass das Zeichen geeignet sein muss, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen (EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Hieran fehlt es, sofern die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit der Wortfolge „your vision. our know how.“ gekennzeichnet werden:

Der Slogan verbindet die auch im Deutschen bekannten und lexikalisch nachweisbaren Begriffe „vision“ i. S. v. „Vision“, „in jemandes Vorstellung besonders in Bezug auf Zukünftiges entworfenes Bild“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 1928) und „know how“ i. S. v. „Knowhow“, „das Wissen, wie man eine Sache praktisch verwirklicht / anwendet“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, ebenda S. 1012) mit den im Inland allgemein bekannten, zum englischen Grundwortschatz gehörenden Possessivpronomen „your“ und „our“ i. S. v. „Ihr(e)“ und „unser(e)“. Er ist sprachüblich gebildet und verwendet einfache Wörter der englischen Sprache.

„Your vision. our know how.“ wendet sich an die hier in ihrer Eigenschaft als IT-Interessierte angesprochenen allgemeinen Endverbraucher, an den Fachverkehr für Informationstechnologie sowie an Geschäftskunden mit Interesse an Dienstleistungen zur Arbeitnehmerüberlassung.

Diese angesprochenen Verkehrskreise werden „your vision. our know how.“ ohne Interpretationsaufwand als werbeüblichen Hinweis darauf verstehen, dass die so bezeichneten Waren der Klasse 9 mit besonderer Fachkunde und auf die spezifischen Kundenvorstellungen zugeschnitten hergestellt werden und die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 mit besonderer Fachkunde erbracht und dabei auf Vorstellungen und Bedürfnisse der Kunden abgestimmt werden. Auf die oben zitierten Ausführungen der Markenstelle hierzu nimmt der Senat Bezug. Im Deutschen lässt sich die Bedeutung der Wortfolge „your vision. our know how.“ u. a. sinngemäß mit „Ihre Vorstellungen (treffen auf) unsere Fachkompetenz“ wiedergeben.

Den hier angesprochenen Verkehrskreisen sind vergleichbare Aussagen aus der Werbung bereits bekannt: Die Datenbank der Werbung (www.slogans.de) weist jeweils 10 Einträge von Slogans mit den Stichworten „vision“ und „know-how“ auf. In dem Buch „Claims: claiming als Wertschöpfungsinstrument in der Marktführung“ (Ulrich Görg, Offenbach 2005, S. 40, Anl. 1) werden anhand des Beispiels: „Leis-

„aus Leidenschaft“ Slogans behandelt und klassifiziert, die eine bestimmte Unternehmensphilosophie kommunizieren, indem sie einen Anspruch, eine Vision oder eine Haltung des Unternehmens ohne explizite Nutzenbotschaft transferieren. Diesem Typus entspricht auch der hier angemeldete Slogan.

Entgegen der von der Anmelderin geäußerten Auffassung sticht die hier verwendete Satzbauweise aus der Menge herkömmlicher Werbeaussagen nicht deshalb hervor, weil diese dem Kunden gegenüber regelmäßig nur die eigenen Fähigkeiten anpriesen. Mit Verfügung vom 4. Juni 2012 hat der Senat die Anmelderin exemplarisch die Verwendung vergleichbar gebildeter Slogans wie „Unsere Innovation = Ihr Gewinn“, „Unsere Stärke ist Ihr Service“, „Unsere Erfahrung ist Ihr Nutzen“, „Unsere Forschung - Ihr Nutzen“, „Unsere Leistungen = Ihr Erfolg“, „Your Potential. Our Passion.“, „Your Pet. Our Passion.“ sowie, die Branche der Arbeits(platz)vermittler betreffend, „Your Job. Our Work.“ nachgewiesen. Diese Slogans verbinden in gleicher Weise die von einem Unternehmen angebotene Fachkompetenz mit einem bestimmten, kundenorientierten Versprechen.

Wie diese Beispiele belegen, gehört die Kombination zweier Begriffe, die das Anforderungsprofil eines Kunden einem Angebot des Werbenden gegenüberstellen, zur üblichen Ausgestaltung von Werbeaussagen. An Aufbau und Struktur derartiger Slogans ist der inländische Verbraucher unabhängig davon gewöhnt, ob die beiden Begriffe durch einen Bindestrich zueinander in Beziehung gesetzt oder durch einen Punkt oder ein anderes Satzzeichen getrennt einander gegenübergestellt werden. Einen gedanklichen Zwischenschritt benötigt der Verkehr entgegen der von der Anmelderin geäußerten Auffassung daher nicht, um das Begriffspaar „your vision“ einerseits und „our know how“ andererseits miteinander zu verknüpfen.

Auch die Tatsache, dass der Slogan nicht über ein (Modal-)Verb verfügt, führt nicht zu seiner Interpretationsbedürftigkeit. Das hier angesprochene Publikum, dessen Verständnissfähigkeit nicht zu gering veranschlagt werden darf (vgl. Ströbe-

le, Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2011, Rn. 102 zu § 8) nimmt erfahrungsgemäß Kennzeichen so auf, wie sie ihm entgegentreten (vgl. EuGH GRUR Int 2004, 635, Rn. 44 - Dreidimensionale Tablettenform II; GRUR Int. 2005, 135, Rn. 20 - Maglite; BGH GRUR 1995, 269, 270 - U-Key; GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 240, 241 - SWISS-ARMY; GRUR 2002, 261, 262 - AC). Ebenso, wie er grammatikalisch fehlerhafte, ihm aber gleichwohl verständliche Sachaussagen durchaus als solche und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis aufnimmt (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; BPatG GRUR 1996, 489 - Hautaktiv; BPatGE 40, 57 - Teleorder), vermag er eine Verknüpfung zweier Begriffe auch dann herzustellen, wenn diese nicht durch ein Verb verbunden, sondern durch ein Satzzeichen wie den Punkt, der hier als Trennungszeichen fungiert, einander gegenübergestellt werden. Der Punkt verdeutlicht lediglich, dass der Slogan „your vision. our know how.“ aus einer Aneinanderreihung zweier Bestandteile besteht und tritt gegenüber seinen Wortbestandteilen in den Hintergrund (vgl. BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK; BPatG 29 W (pat) 159/01, Entsch. v. 29. Februar 2003 - info.portal; BPatG 32 W (pat) 85/06, Entsch. v. 24. Oktober 2007 – in.Stuttgart; BPatG 26 W (pat) 114/09, Entsch. v. 29. September 2010 – easy.TV So muss Fernsehen sein).

Auch die Verwendung von Kleinbuchstaben (vgl. BPatG 26 W (pat) 510/10, Entsch. v. 23. Februar 2011 – acTiVo) und der Abschluss einer Aussage durch einen Punkt (vgl. BPatG, Entsch. v. 18. März 2010, 27 W (pat) 32/10 - Jeden Tag anders; BPatG 26 W (pat) 114/09, Entsch. v. 29. September 2010 – easy.TV So muss Fernsehen sein.) sind werbeüblich.

Der von der Markeninhaberin hervorgehobene Umstand, dass die letzten drei Silben der Wortfolge einen Gleichklang aufweisen, führt schließlich weder für sich genommen noch in der Gesamtschau unter Berücksichtigung der übrigen, soeben genannten Merkmale des Slogans dazu, dass der Verkehr in ihm einen Herkunftshinweis erblicken wird, wenn er zur Kennzeichnung derjenigen Waren und

Dienstleistungen eingesetzt wird, für die er beansprucht wird. Der zweite Bestandteil der beanspruchten Wortfolge, „our know how“, ist lediglich aus ähnlich klingenden Worten in grammatikalisch üblicher Reihenfolge zusammengesetzt. Er bildet auch für sich genommen keinen Reim, der zur Originalität des Slogans in seiner Gesamtheit beitragen könnte (vgl. hierzu BPatGE 38, 189 – nicht immer, aber immer öfter; Beschwerdesenat DPA BIPMZ 1953, 379, 380 – Verlockend ist der äußere Schein, der Weise dringt tiefer ein). Aspekte, die den Slogan „als Wortspiel phantasievoll, überraschend und unerwartet und damit merkfähig“ erscheinen ließen, wie dies das Gericht der Europäischen Union (EuG GRUR Int 2008, 847, Rn. 41 - Vorsprung durch Technik) als Vorinstanz in dem vom Gerichtshof der Europäischen Union entschiedenen Verfahren „Vorsprung durch Technik“ (EuGH GRUR 2010, 228, Rn. 47 - Vorsprung durch Technik; vgl. hierzu Ströbele, Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 181, FN 545 zu § 8) festgestellt hat, vermochte der Senat für den hier zu beurteilenden Slogan und die hier verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen mithin gerade nicht festzustellen.

Die Anmeldung „your vision. our know how.“, deren Bedeutung sich, wie ausgeführt, u. a. sinngemäß mit „Ihre Vorstellungen (treffen auf) unsere Fachkompetenz“ wiedergeben lässt, hat mithin keinen vagen, unkonkreten, diffusen Begriffsinhalt. Die angesprochenen Verkehrskreise werden den Slogan nicht als Hinweis auf einen bestimmten Hersteller oder Erbringer der beanspruchten Waren und Dienstleistungen auffassen. Das Zeichen weist daher keinen für das Minimum an Unterscheidungskraft erforderlichen Grad an Originalität oder Prägnanz auf (vgl. hierzu ergänzend Bender, MarkenR 2011, 49, 54; EuGH, GRUR PRAX 2011, 78 - Best Buy; EuG, Urt. v. 21. Januar 2011, T - 310/08, Urt. v. 21.01.2011, Rn. 34 - executive edition; BGH WRP 2010, 1254 - 1255 (Rn. 11) - Die Vision; BPatG 33 W (pat) 232/01, Entsch. v. 4. November 2003 - vision to reality; BPatG 24 W (pat) 45/02, Entsch. v. 22. April 2003 - PROCESSING YOUR KNOW HOW; BPatG 27 W (pat) 24/05, Entsch. v. 14. Juni 2005 - connecting your business; BPatG 24 W (pat) 80/06, Entsch. v. 14. August 2007 - Wärme ist unser Element).

Den Slogan „Ihre Energie. Unsere Leidenschaft.“ hat der 26. Senat des Bundespatentgerichts in der Vergangenheit (BPatG 26 W (pat) 572/10, Entsch. v. 31. August 2011 - Ihre Energie. Unsere Leidenschaft.) schließlich mit ähnlicher Begründung für die dort beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht für eintragungsfähig erachtet.

Aus diesen Gründen war die Beschwerde zurückzuweisen.

Werner

Schnur

Heimen

Me