



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 75/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Dezember 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 11 121.3

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Dezember 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung ins Register ist die Wortmarke

COMPETENCE

nach Verzicht im Beschwerdeverfahren auf die Dienstleistungen der Klasse 37
noch für die Waren:

„Klasse 07:

Druckmaschinen; Offsetrotationsdruckmaschinen; Rollenrotationsdruckmaschinen; Bogenrotationsdruckmaschinen; Maschinen für das grafische Gewerbe; Graviermaschinen; Maschinen für die Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen oder Papier, nämlich zum Transportieren, Schneiden, Falzen, Sammeln, Heften, Verpacken, Zusammentragen, Sortieren, Binden, Abtasten, Kontrollieren, Perforieren, Kleben, Klammerheften, Verschnüren, Banderolieren, Buchbinden;

Zubehör zu vorgenannten Druckmaschinen sowie Maschinen für das grafische Gewerbe und Maschinen zur Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen oder Papier, nämlich Steuergeräte, maschinelle Geräte zum Transportieren von Druckerzeugnissen oder Papier innerhalb von Herstellungsprozessen, Druckwerke, Farbwerke, Feuchtwerke, Maschinen und maschinelle Geräte zum Falzen von Druckerzeugnissen oder Papier, Rollenwechsler; Maschinen und maschinelle Geräte zum Wechseln von Druckplatten; Maschinen und maschinelle Geräte zum Lagern und/oder

Einstellen von Walzen in Farb- oder Feuchtwerken; Teile zu vorgenannten Waren, soweit in Klasse 7 enthalten;

Klasse 9:

Plotter; Fotokopiermaschinen; elektronische Geräte und elektronische Instrumente (soweit in Klasse 09 enthalten) für Druckmaschinen sowie Maschinen für das grafische Gewerbe und Maschinen für die Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen oder Papier; Regelungsgeräte, Steuerungsgeräte, Überwachungsgeräte, Qualitätskontrollgeräte, Produktionskontrollgeräte und Bahnspannungssteuerungen als Teile oder Zubehör von Druckmaschinen, Maschinen für das grafische Gewerbe und Maschinen für die Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen oder Papier, nämlich zum Transportieren, Schneiden, Falzen, Sammeln, Heften, Verpacken, Zusammentragen, Sortieren, Binden, Abtasten, Kontrollieren, Perforieren, Kleben, Klammerheften, Verschnüren, Banderolieren, Buchbinden; elektrische und elektronische Mess- und Prüfapparate und -instrumente zum Einstellen und Voreinstellen für Unterbaugruppen und Teilen von Druckmaschinen sowie Maschinen für das grafische Gewerbe und Maschinen für die Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen oder Papier; elektrische und elektronische Apparate und Instrumente zur Fernsteuerung, Fernbedienungen und Fernüberwachung von Farbschiebern, Farbwalzen, Feuchtwalzen, Registervorrichtungen zur Qualitätskontrolle bei Druckmaschinen sowie Maschinen für das grafische Gewerbe und Maschinen für die Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen oder Papier, von Einrichtungen zum Wechseln von Druckplatten sowie zur Fernsteuerung, Fernbedienung und Fernüberwachung von Einrichtungen zum Lagern und/oder Einstellen von Walzen in Farb- oder Feuchtwerken; maschinelle Kontrollgeräte zur Verwendung in der

Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen oder Papier, Teile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 09 enthalten.“

Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, die Marke sei nicht unterscheidungskräftig (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG), da sie von den angesprochenen Verkehrskreisen in erster Linie als werbemäßige Anpreisung bezogen auf die beanspruchten Waren verstanden werde. Die dem deutschen Wort „Kompetenz“ klanglich sehr ähnliche Bezeichnung werde mit „Befähigung, Befugnis, Können, Sachkunde, Zuständigkeit“ wiedergegeben. Mit „Competence“ werde daher die besondere Qualifikation und Sachkunde bei der Entwicklung und/oder Herstellung der Ware zum Ausdruck gebracht, so dass letztlich nicht die Herkunftsfunktion der Marke im Vordergrund stehe, sondern deren Werbefunktion.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Zur Begründung der Beschwerde trägt sie vor, ein schutzausschließender beschreibender Aussagegehalt sei für die angemeldete Marke nicht festzustellen. Bei der englischsprachigen Bezeichnung „competence“ in den von der Markenstelle genannten unterschiedlichen Bedeutungen handele es sich um eine mehrdeutige Angabe, die üblicherweise im Zusammenhang mit Personen oder Institutionen Verwendung finde. Ein Freihaltungsbedürfnis lediglich für die beanspruchten Geräte und technischen Produkte könne daher nicht festgestellt werden. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfasse im Übrigen nur solche Angaben, die die Ware unmittelbar beschreiben, nicht jedoch allgemeine und in verschiedenen Warenbereichen einsetzbare Ausdrücke. Jedenfalls in Alleinstellung sei „Competence“ schutzfähig, wie dies das BPatG bereits im Jahr 1999 festgestellt hätte. Da kein Freihaltungsbedürfnis bestehe, könne der angemeldeten Bezeichnung auch nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne vom § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

abgesprochen werden. Da „Competence“ die beanspruchten Waren nicht konkret und unmittelbar beschreibe, müsse jedenfalls ein großzügiger Maßstab gelten.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg. Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Recht nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Unterscheidungskraft i. S. v § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende, konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie dadurch für die angesprochenen Verbraucher von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidbar macht (EuGH GRUR Int. 2005, 135, Rdn. 19 – Maglite; BGH GRUR 2005, 417, 418 – BerlinCard). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Ergeben die in der Schutzfähigkeitsprüfung zu treffenden Feststellungen nicht den Nachweis, dass ein angemeldetes Zeichen die konkrete Eignung zur Herkunftsfunktion aufweist und dass diese Herkunftsfunktion im Vordergrund steht, widerspricht ihre Eintragung der in § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG normierten Zielsetzung, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Monopolen zu schützen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, Rdn. 59, 62 – EUROHYPO).

Keine Unterscheidungskraft besitzen zum einen Zeichen, die im Hinblick auf die einschlägigen Produkte einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Aber auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Waren selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt eine hinreichende Unterscheidungskraft, wenn sie sich auf Umstände beziehen, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den betreffenden Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (EuGH GRUR 2004, 674, 677, Rdn. 70, 86 –

Postkantoor; BGH GRUR 2009, 411, Rdn. 9 – STREETBALL). Letzteres trifft auf die beanspruchte Bezeichnung zu. Das der englischen wie der französischen Sprache zugehörige Wort „COMPETENCE“ hat die von der Markenstelle festgestellte Bedeutung und wird von den inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres dem klanglich ähnlichen deutschen Begriff „Kompetenz“ gleichgestellt. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, bei denen es sich um Druckmaschinen im weitesten Sinne, deren Teile sowie Zubehör, wie z.B. Steuerungs- und Überwachungsgeräte handelt, bringt er somit für die Verkehrsbeteiligten zum Ausdruck, mit dem Erwerb der Waren sei der weitere Vorteil verbunden, dass sie von einem Hersteller stammten, der seine besondere Kompetenz in die Entwicklung und Qualität des Produkts habe einfließen lassen. Neben konkreten Produkteigenschaften spielen solche sonstigen Merkmale im Umfeld der Waren für die Kaufentscheidung eine wesentliche Rolle und werden dementsprechend in der Werbung positiv herausgestellt. Getreu dem seit Jahrzehnten eingeführten und inzwischen sprichwörtlich gewordenen Werbeslogan: „Bauknecht weiß, was Frauen wünschen“ werden von den Herstellern im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Waren das besondere Knowhow oder eine langjährige Marktführerschaft ebenso betont wie eine traditionelle oder Ressourcen schonende Produktion der Waren. Die Innovationskraft eines Unternehmens zeigt sich demnach in kompetenten Produkten, wobei die in einem ursprünglichen Sinn eher mit dem Hersteller in Zusammenhang stehenden positiven Eigenschaften auf die Ware übertragen werden und die Kaufentscheidung wesentlich mitbestimmen. Auch auf dem vorliegenden Warengbiet wird mit dem Begriff „Kompetenz /Competence“ in gleicher Weise geworben, wie dies die in der mündlichen Verhandlung erörterten Internetauszüge belegen: Danach unterstreicht die Anmelderin selbst unter der Überschrift: „K... Competence“ ihre starke Kundenorientierung bei der Lösung unterschiedlicher Präferenzen mit Hilfe der durch hohe Automatisierung geprägten Plattform gleichen Namens. In einem anderen Beispiel heißt es: „Open House Müller Martini Druckmaschinen GmbH in Maulburg: 40 Jahre Kompetenz im Druckmaschinenbau“ (www.mullermartini.com/ger).

Die Firma Canon wirbt mit der Eröffnung ihres „Druck-Kompetenzzentrums in Mönchengladbach“ (www.fotoblog.validome.org/news/Canon-eroeffnet...).

Entgegen der Ansicht der Anmelderin zeigen diese Beispiele, dass auch in einem hoch spezialisierten Warenssegment wie dem vorliegenden im Zusammenhang mit Produkten auf eine Kompetenz hingewiesen wird, die den so gekennzeichneten Waren ihre besondere Wertigkeit verleiht. Naturgemäß sind von dieser Wertschätzung das gleichfalls angebotene Zubehör zu den Druckmaschinen und die die Produktion überwachenden Geräte miteinbezogen, so dass sich die angemeldete Bezeichnung für sämtliche beanspruchten Waren lediglich als ein werbeüblicher produktbezogener Hinweis darstellt. Soweit die Anmelderin eine in der Übersetzung durch die Markenstelle zu Tage tretende Mehrdeutigkeit des Begriffs „COMPETENCE“ rügt, steht dies der Annahme der fehlenden Unterscheidungskraft schon deshalb nicht entgegen, weil die unterschiedlichen Bedeutungsinhalte jeweils für sich betrachtet beschreibender Natur sind (vgl. BGH GRUR 2004, 778,779 - URLAUB DIREKT). Das Schutzhindernis ist abgesehen davon bereits dann gegeben, wenn die Bezeichnung - wie das hier der Fall ist - in einer ihrer möglichen Bedeutungen einen produktbeschreibenden Aussagegehalt aufweist (vgl. EuGH, GRUR 2004, 146, 147 - Doublemint). Der im Vordergrund stehende sachliche Bezug beschränkt sich auch nicht etwa auf Dienstleistungen, die vorliegend nicht mehr Gegenstand der Anmeldung sind, sondern gilt in gleicher Weise für die so gekennzeichneten Waren, wie gerade die Internetauszüge zeigen. Entgegen der Ansicht der Anmelderin entnimmt der Verkehr der Bezeichnung „COMPETENCE“ auch in Alleinstellung keine betriebskennzeichnende Hinweiswirkung. Dies steht nicht im Widerspruch zur Entscheidung des Senats vom 17. November 1999 (28 W (pat) 207/98), in der die identische Wortmarke für schutzfähig erachtet wurde, gerade weil damals entsprechende Werbegewohnheiten auf dem Gebiet der Warenklasse 10 nicht üblich waren.

Das angemeldete Wortzeichen kann damit die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungsidentität der so gekennzeichneten Waren zu gewährleisten, nicht erfüllen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Ob der Eintragung der angemeldeten Marke

auch ein schutzwürdiges Allgemeininteresse i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann bei dieser Sachlage unerörtert bleiben.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

Stoppel

Schell

Martens

Me