



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 30/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 043 991.2

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Januar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 30. März 2011 und vom 3. April 2012 aufgehoben.

Gründe

I.

Zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet ist

you smile we care

für folgende Waren und Dienstleistungen:

„Zahnregulierungen; Zahnprothesen; Zahnspangen; Dienstleistungen eines Zahntechnikers bzw. Zahnlabors; Dienstleistungen eines Zahnarztes, Kieferchirurgie und Kieferorthopädie; Behandlung zur Ästhetikverbesserung im Zahn-, Mund-, Kiefer und Gesichtsbereich“.

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen bestehender absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG beanstandet, weil es sich um eine werblich anpreisende Sachaussage handele, die in der Bedeutung „Du lächelst/Sie lächeln wir betreuen/pflegen“ zum Ausdruck bringe, dass die Dienstleistungen das Lächeln des Kunden pflegen oder zu einem Lächeln/Wohlbefinden führen würde. Auch die Waren seien notwendig für die medizinische Versorgung der Zähne und die sich dar-

aus ergebende Zufriedenheit des Verbrauchers. Dieselbe Markenstelle hat die Anmeldung mit Erstbeschluss vom 30. März 2011 wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid ausgeführt, dass die Waren und Dienstleistungen der Herstellung gesunder, optisch schöner Zähne dienten, womit die Voraussetzungen für ein ästhetisch schönes Lächeln geschaffen seien. Mit der Marke werde lediglich vermittelt, dass der Kunde nichts zu tun brauche außer zu lächeln, also das Ergebnis der Behandlung zu präsentieren, während der Anbieter das Tätigkeitsversprechen abgebe, für die notwendig schönen Zähne zu sorgen. Derartige Handlungsversprechen seien ein beliebtes Muster der Werbesprache. Nicht von Belang sei, ob die Kombination der Zeichenelemente einer sinnvollen zeitgerechten Abfolge entspreche, da dies für das Verständnis des Zeichens keinen Unterschied mache. Es werde lediglich als allgemeine Werbeaussage aufgefasst.

Die gegen diesen Beschluss eingelegte Erinnerung der Anmelderin hat die Markenstelle mit Beschluss vom 3. April 2012 zurückgewiesen. Begründend ist unter Bezugnahme auf den Erstbeschluss ausgeführt, dass die angesprochenen Verkehrskreise dem Zeichen lediglich den sachlich beschreibenden Hinweis entnähmen, dass der Kunde nur lächeln müsse, während der Anbieter sich um den Rest kümmere, das Angebot dieser Produkte besonders problemlos sei und ohne großen Aufwand in Anspruch genommen werden könne. Die verkehrte chronologische Reihenfolge sei unerheblich, da der Verkehr Zeichen nicht einer tiefergehenden, ausführlich philosophierenden Betrachtung unterziehe. Niemand werde auf den Gedanken kommen, die Kennzeichnung der beanspruchten Produkte mit dem Anmeldezeichen sei ein Hinweis auf deren konkrete betriebliche Herkunft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält die Anmeldung für schutzfähig. In der Marke sei wegen Mehrdeutigkeit nicht nur eine beschreibende Angabe zu sehen; die beiden Teile der Wortfolge würden wegen der fehlenden chronologischen Logik nicht in einen sachlichen Zusammenhang gebracht. In der

sinnentstellenden Reihenfolge - zuerst „you smile“, dann „we care“ - liege die Unterscheidungskraft.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. März 2011 und vom 3. April 2012 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat auch in der Sache Erfolg, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht bestehen.

1. Dem Anmeldezeichen kann zunächst nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

a) Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR Int. 2012, 914, 916 Rn. 23 - WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH; GRUR 2012, 610 Rn. 42 - Freixenet; GRUR 2010, 228, 229 Rn. 33 - Vorsprung durch Technik; BGH GRUR 2013, 731, 732 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045 Rn. 9 - Neuschwanstein). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235

Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230 Rn. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611 Rn. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710 Rn. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949 Rn. 10 - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045 Rn. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rn. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Rn. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Rn. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR

2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rn. 23 - TOOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Rn. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH GRUR Int. 2012, 914, Rn. 25 - WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH; GRUR 2010, 228, Rn. 36 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, Rn. 32, 44 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2009, 949, Rn. 12 - My World; BGH GRUR 2009, 778, Rn. 12 - Willkommen im Leben). Es wäre daher unzulässig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen (EuGH GRUR 2010, 228, Rn. 38 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, Rn. 35 und Rn. 36 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (EuGH GRUR 2010, 228, Rn. 39 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, Rn. 31, 32 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Auch wenn Werbeslogans keinen strengeren Schutzvoraussetzungen unterliegen, ist jedoch zu berücksichtigen, dass Wortmarken in Form von Werbeslogans vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Markenkategorien. Insoweit ist bei Slogans, die eine im Vordergrund stehende Werbefunktion ausüben, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die angesprochenen Kreise aus solchen Slogans gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen schließen. Bei nach Art eines Slogans gebildeten Wortfolgen wird der Verkehr diese daher als eine Beschreibung oder Anpreisung des Inhalts oder Gegenstands entsprechender Waren und Dienstleistungen auffassen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029, Rn. 35 - DAS

PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; EuG GRUR Int. 2003, 834, 835 f. - Best buy; GRUR Int. 2004, 944, 946 - Mehr für Ihr Geld). Nicht unterscheidungskräftig sind demzufolge spruchartige Wortfolgen, die lediglich in sprach- oder werbeüblicher Weise eine beschreibende Aussage über die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen enthalten oder sich in Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art erschöpfen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, Rn. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it.).

b) Ausgehend von diesen Maßstäben kommt dem Zeichen **you smile we care** die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu.

Zutreffend ist die Markenstelle allerdings davon ausgegangen, dass dem aus Wörtern des Grundwortschatzes der englischen Sprache gebildeten Zeichen aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise der Aussagegehalt „Du lächelst/Sie lächeln wir pflegen“ beigemessen werden kann.

Mit der Anmelderin ist der Senat zunächst der Auffassung, dass der Spruch **you smile we care** in der Bedeutung „Du lächelst/Sie lächeln wir pflegen“ keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt erkennen lässt. Zwar fehlt dieser für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres verständlichen Folge nicht jeder Sinnbezug zu den beanspruchten Produkten und Dienstleistungen aus dem Bereich der Zahnmedizin. Wie die Markenstelle erwogen hat, mag es daher sein, dass die angemeldete Marke die Vorstellung vermittelt, die der Herstellung gesunder und optisch schöner Zähne dienenden Waren und Dienstleistungen würden die Voraussetzungen für ein schönes Lächeln schaffen und so das Ergebnis von Erwerb und Inanspruchnahme präsentieren.

Ein solcher Aussagekern steht bei der angemeldeten Bezeichnung aber nicht im Vordergrund, sondern wird dem Publikum nach Art eines sprechenden Zeichens in eher vager und unterschwelliger Form nahegebracht. Solche suggestiven Andeutungen nehmen einer Marke grundsätzlich nicht die erforderliche Unterscheidungskraft (vgl. BPatG GRUR 2004, 333 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN [schutzfähig u. a. für Zahnputzmittel]; EuG GRUR 2001, 332, 333 f. - Rn. 23 und Rn. 29 f. - VITALITE). Das Zeichen **you smile we care** erfordert einen gewissen Interpretationsaufwand, um zu einem beschreibenden Aussagegehalt vorzudringen, und ist daher geeignet, bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen entsprechenden Denkprozess auszulösen (EuGH GRUR 2010, 228 - Rn. 57 - Vorsprung durch Technik; vgl. auch BGH GRUR 2009, 949 - Rn. 12 - My World).

In dem genannten Verständnis ist **you smile we care** damit weder beschreibend noch weist die Wortfolge enge sachliche Bezüge zu den Waren und Dienstleistungen auf.

c) Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Wortfolge im Verkehr stets nur als solche und aus diesem Grund nicht als Mittel zur betrieblichen Herkunftsindividualisierung aufgefasst wird. Dieses Beurteilungskriterium bedarf im Hinblick auf seinen weitgehend tautologischen Charakter näherer Ausgestaltung. Die notwendige inhaltliche Konkretisierung hat sich dabei an der allgemeinen rechtspolitischen Grundlage des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft zu orientieren. Insoweit kann es nicht darum gehen, mehr oder weniger spekulativen Erwägungen über ein mögliches Verkehrsverständnis Raum zu geben. Auch die wettbewerbliche Qualität einer Marke kann nicht Gegenstand der patentamtlichen Prüfung sein. Vielmehr kommt es maßgeblich darauf an, ob sich ein schutzwürdiges Interesse der Allgemeinheit und insbesondere der Mitbewerber an der freien Verwendbarkeit des betreffenden Zeichens feststellen lässt, das einem markenrechtlichen Individualschutz entgegensteht. Der patentamtlichen Prüfung kommt insoweit die Aufgabe zu, gleichsam als Sachwalter individualrecht-

lich nicht betroffener Mitbewerber den freien Wettbewerb vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (ausführlich hierzu Hacker, GRUR 2001, 630, 632 ff.; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 59). In diesem Sinne wird auch in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und des Europäischen Gerichts erster Instanz betont, dass die absoluten Schutzhindernisse mit Blick auf das Allgemeininteresse auszulegen seien, das ihnen jeweils zugrunde liegt (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 - Rn. 52 ff. - Libertel; GRUR 2003, 514, 518 - Rn. 71 - Linde, Winward u. Rado; GRUR 2002, 804, 809 - Rn. 77 - Philips; GRUR 1999, 723, 725 - Rn. 25 ff. - Chiemsee; EuG GRUR Int. 2002, 858, 861 - Rn. 36 - SAT.2; EuGH GRUR 2004, 943, 944 - Rn. 26 - SAT.2).

Die danach gebotene Berücksichtigung des Allgemeininteresses kann sich auf verschiedene Art auswirken. Zum einen gibt es eine Reihe von Zeichen, die eine Ware oder Dienstleistung zwar nicht im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beschreiben und bei denen sich auch sonst kein im Vordergrund stehender beschreibender Aussagegehalt feststellen lässt, an deren freier Verfügbarkeit im Wettbewerb aber gleichwohl ein schützenswertes Interesse besteht. So liegt es etwa bei Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art (vgl. hierzu BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best; GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns; GRUR 2001, 1047, 1048 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 - Test it.). Die Wortfolge „Test it.“ z. B. beschreibt kein Merkmal von Zigaretten. Gleichwohl besteht ein erhebliches Interesse der Mitbewerber daran, das Publikum in dieser sprach- und werbeüblichen Weise dazu auffordern zu können, die beworbene Ware zu testen (vgl. BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it.). Ähnlich liegt es bei Wortfolgen, die als festgefügte Wendungen Eingang in den Sprachschatz gefunden haben. Denn auch insoweit besteht ein schützenswertes Interesse der Konkurrenten und der Allgemeinheit, dass feststehende Redewendungen im Wettbewerb frei verfügbar bleiben (vgl. Hacker, GRUR 2001, 630, 635; bedenklich insoweit BGH GRUR 2000, 720 - Unter Uns). Nur was nicht benötigt wird, kann monopolisiert werden. Andererseits stellt das Kriterium des Allgemeininteresses aber auch ein notwendiges

Korrektiv gegenüber einer rational oft schwer fassbaren Einschätzung der Verkehrsauffassung dar. Insoweit kann die Schutzversagung nicht allein mit der Begründung erfolgen, dass die betreffende Werbeaussage Kürze, Originalität und Prägnanz vermissen lasse. Auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes stellen diese Kriterien zwar mögliche Anhaltspunkte für die Bejahung der erforderlichen Unterscheidungskraft dar. Es kann aber nicht umgekehrt aus ihrem Fehlen auf mangelnde Unterscheidungskraft geschlossen werden. Daher kann auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage die Unterscheidungskraft nicht stets abgesprochen werden (vgl. BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best; GRUR 2001, 1047, 1048 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER), sondern nur dann, wenn sich feststellen lässt, dass die Aussage in ihrer konkreten Form vom Verkehr zur freien Verwendung benötigt wird (vgl. BPatG GRUR 2004, 333, 334 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN).

Nach diesen Grundsätzen ist die Schutzversagung nicht gerechtfertigt. Zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen weist **you smile we care** - wie oben bereits ausgeführt - keinen beschreibenden Bezug auf. Auch eine allgemeine Anpreisung oder Werbeaussage in dem erörterten Sinn liegt nicht vor. Dafür, dass **you smile we care** in dieser Form als Werbespruch im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten) bereits verwendet wurde, fehlen Nachweise. Insoweit sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die es rechtfertigen würden, der angemeldeten Bezeichnung im Allgemeininteresse den nachgesuchten Schutz zu versagen.

2. Wegen der fehlenden Eignung zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen kann für **you smile we care** auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.

Die angegriffenen Beschlüsse waren deshalb aufzuheben.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Winter

Jacobi

CI