



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 547/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 103 032.7

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. April 2021 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

betrained

ist am 16. März 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35: Unternehmensberatung, insbesondere die Beratung von Banken in den Bereichen Management von Veränderungsprozessen sowie Einführung und Optimierung von ganzheitlichen Beratungskonzepten;

Klasse 41: Organisation und Durchführung von Kursen, Seminaren und Workshops, insbesondere für Führungskräfte und Mitarbeiter von Banken.

Mit Beschluss vom 4. September 2018 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die Anmeldung unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 28. Juni 2018 wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Die angemeldete Bezeichnung werde von den Verkehrskreisen ohne weiteres im Sinne von „ausgebildet werden“ verstanden. Es handele sich um einfache Begriffe der englischen Sprache, die der inländische Verkehr kenne, zumal er an die bevorzugte Verwendung der englischen Sprache in der Werbung seit vielen Jahren gewöhnt sei. Bezüglich der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 sei die Bezeichnung eine rein beschreibende Sachangabe dahingehend, dass diese Dienstleistungen zum Zwecke der Ausbildung angeboten würden. Im Rahmen der Beratungsdienstleistungen der Klasse 35 könne das Thema Ausbildung im Fokus liegen. Einen betrieblichen Herkunftshinweis würden die angesprochenen Verkehrskreise dem Zeichen nicht entnehmen. Als unmittelbar beschreibende Angabe bestehe auch ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. September 2018 aufzuheben.

Die Beschwerdeführerin hat ihre Beschwerde nicht begründet. Auch im Verfahren vor dem DPMA hat sie keine Stellungnahme abgegeben.

Zur Ergänzung wird auf den Hinweis des Senats vom 22. Februar 2021 sowie auf den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (BGH GRUR 2020, 411 Rn. 8 - #darferdas? II). Die Eintragungshindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und des Freihaltebedürfnisses aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL a. F.) finden sich nun in Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie (EU) 2015/2436 (MarkenRL) und werden unverändert umgesetzt durch § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.

2. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**betrained**“ als Marke steht hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Bezeichnung daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke

innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rn. 59f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 - #darferdas?, GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. - #darferdas?; a. a. O. – OUI).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. Rn. 8 - #darferdas?; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als

solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 - HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 - DeutschlandCard). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 – TOOOR!).

Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen – wie das hier angemeldete Wortzeichen – sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortmarken zu behandeln. Sie unterliegen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und müssen insbesondere keine zusätzliche Originalität aufweisen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 267). Es ist auch nicht erforderlich, dass sie einen selbstständig kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen fantasievollen Überschuss aufweisen (vgl. BGH, GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans bzw. werblich-sachbezogenen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn der Slogan eine bloße Werbefunktion ausübt, die z. B. darin besteht, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen, es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH, GRUR 2004, 1027 Rn. 35 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) Die Unterscheidungskraft ist nach der Rechtsprechung des EuGH im Übrigen insbesondere dann zu bejahen, wenn die jeweiligen Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder beim Verkehr einen

Denkprozess auslösen (EuGH, GRUR 2010, 228 Rn. 57 – VORSPRUNG DURCH TECHNIK; vgl. dazu auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 269 f. m. w. N.), wobei Kürze, Originalität und Prägnanz der jeweiligen Wortfolge wesentliche Indizien für die Bejahung der Unterscheidungskraft sein können.

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das angemeldete Zeichen „**betrained**“ nicht, da es sich in einer sachbezogenen Werbebotschaft erschöpft.

a) Die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 sprechen vorwiegend Unternehmensinhaber bzw. Angehörige der unternehmerischen Führungsebene an. Da die Dienstleistungen der Klasse 41 durch die Aufnahme des Wortes „insbesondere“ markenrechtlich nicht auf die danach genannten Führungskräfte und Mitarbeiter von Banken beschränkt sind, sind auch die allgemeinen Verkehrskreise angesprochen.

b) Das angemeldete Zeichen ist aus den englischen Wörtern „be“ und „trained“ zusammengesetzt. Bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinierten Zeichen ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 - BioID).

„Trained“ ist die Passivform von „to train“ und bedeutet - nicht nur im Bereich des Sports - „ausgebildet, geschult, gelernt, geübt“ (<https://www.dict.cc/?s=trained>). Angesichts der Tatsache, dass im Deutschen das Wort „trainieren“ für „Training betreiben, üben, einüben“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/trainieren>; <https://www.dwds.de/wb/trainieren>) allgemein geläufig ist, wird nicht nur der angesprochene Verkehr, sondern auch der Endverbraucher den Wortbestandteil „trained“ ohne weiteres verstehen.

„(To)be“ bedeutet „sein“ (<https://www.dict.cc/englisch-deutsch/to+be.html>). In Kombination mit einem weiteren Wort kann das Verb „to be“ sowohl die Passivform ausdrücken (z. B. “to be asked, to be discovered, to be presumed, to be considered”) als auch den Imperativ (z. B. “be seated, be yourself”) (vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/-to-be>). Die Verwendung von Imperativformen – auch und gerade in englischer Sprache – ist in der Werbung üblich und der Verkehr ist daran gewöhnt, durch Aussagen mit Aufforderungscharakter auf sachliche Eigenschaften hingewiesen zu werden (vgl. BPatG, Beschluss vom 07.01.2015, 29 W (pat) 82/12 – b.connected; BPatG, Beschluss vom 19.06.2012, 24 W (pat) 77/10 – beCertified; Beschluss vom 27.11.2012, 33 W (pat) 556/11 – beactiv; Beschluss vom 17.02.2009, 33 W (pat) 89/07 - Saugauf). Aus den der Beschwerdeführerin vorab übersandten Recherchebelegen des Senats geht hervor, dass das Verb “be” zum Zwecke der sachlichen Anpreisung von Waren und Dienstleistungen häufig auffordernd verwendet wird (z.B. „be creative, be prepared, be proud, be vital“ etc., vgl. www.slogans.de/, Anlage 1 zum Hinweis vom 22. Februar 2021, Bl. 15/16 d. A).

c) Neben den angesprochenen Fachverkehrskreisen, die in der Regel über gute Englischkenntnisse verfügen, werden selbst allgemeine Verkehrskreise die Bezeichnung „betrained“ unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken im Sinne von „(to) be trained“ auffassen und in der Bedeutung „ausgebildet werden“ oder - was in Bezug auf die damit gekennzeichneten Dienstleistungen naheliegend ist - als Aufforderung, sich ausbilden zu lassen („werde ausgebildet“) verstehen. Insoweit reiht sich die Wortkombination in die oben genannten Beispiele sprachüblich ein. Ein entsprechendes Verständnis entfällt auch nicht durch die Zusammenschreibung von „be“ und „trained“, da es sich hierbei um eine in der Werbung und insbesondere bei der Eingabe von Suchbegriffen im Internet übliche Orthografieabweichung handelt, an die der Verkehr gewöhnt ist, und durch die der beschreibende Begriffsgehalt nicht in den Hintergrund tritt (vgl. BPatG, Beschluss vom 23.05.2019, 30 W (pat) 529/17 – MYPROTEIN; Beschluss vom 10.10.2017, 25 W (pat) 2/16 -

findwhatyoulike; Beschluss vom 29.06.2017, 30 W (pat) 2/16 - hansedeal; Beschluss vom 11.12.2013, 29 W (pat) 104/12 – edatasystems).

d) Das Anmeldezeichen enthält in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen nur eine werbeübliche und dienstleistungsbezogene Anpreisung.

Die von der Anmeldung erfassten Dienstleistungen der Klasse 41 betreffen explizit Schulungs- und Ausbildungsdienstleistungen, die durch die Bezeichnung „betraigned“ inhaltlich beschrieben werden. Zudem enthält das Anmeldezeichen die sachlich-werbliche Aufforderung, sich mit Hilfe dieser Dienstleistungen trainieren zu lassen.

Auch die in der Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen der Unternehmensberatung, die sich insbesondere auf Veränderungsprozesse beziehen sollen, werden durch „betraigned“ dahingehend beschrieben, dass es sich um Beratung in Fragen der Schulung und Ausbildung u. a. auch von Personal handelt (zum Angebot von Unternehmensberatungen vgl. <https://www.consulting.de/consulting/lexikon/einzelansicht/Unternehmensberatung> Anlage 2 zum Hinweis vom 22. Februar 2021, Bl. 18/19 d. A.), verbunden mit der werblichen Aufforderung, diese Dienstleistungen zum Training der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen „Management von Veränderungsprozessen“, das mit dem Stichwort „Changemanagement“ bezeichnet wird, sowie „Einführung und Optimierung von ganzheitlichen Beratungskonzepten“ in Anspruch zu nehmen.

Die angesprochenen Verkehrskreise werden daher in dem angemeldeten Zeichen „betraigned“ nicht mehr als eine werbeübliche Aufforderung zur Inanspruchnahme der Dienstleistungen sehen und ihm keinen Hinweis auf eine konkrete Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen beimessen. Das Zeichen ist somit nicht geeignet, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen.

3. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob die angemeldete Bezeichnung darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die beanspruchten Dienstleistungen freihaltungsbedürftig ist.

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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth