



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 18/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Juni 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 064 099.5

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Juni 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

EXPERTISE YOU CAN TRUST

ist am 2. November 2010 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die Waren und Dienstleistungen

- „Klasse 1: chemische, biochemische und biologische Erzeugnisse für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke; Reagenzien für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke; Kontrolllösungen und Kontrollreagenzien zur Verwendung, an wissenschaftlichen Apparaten und Geräten; alles auch in Form von Kits;
- Klasse 9: wissenschaftliche Instrumente und Apparate; Laborgeräte zur Verwendung in Forschung, Wissenschaft; Industrie, Landwirtschaft, Gartenwirtschaft sowie Forstwirtschaft; Einmalartikel für Laborgeräte; Computersoftware und Computerhardware; Computerprogramme; Computerprogramme zur Verwendung im lebenswissenschaftlichen, pharmazeutischen und diagnostischen Bereich; elektronische Veröffentlichungen;
- Klasse 41: Unterricht im wissenschaftlichen, medizinischen und labortechnischen Bereich sowie für Forschungszwecke;
- Klasse 42: Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; industrielle Analysen und Forschung; Erstellen von Datenverarbeitungsprogrammen“

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 9 hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 13. Januar 2011 und vom 17. Januar 2012, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen und offengelassen, ob darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis anzunehmen sei. Zur Begründung hat sie ausgeführt, von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen würden nur gewerbliche Abnehmer und Wissenschaftler, also Fachkreise, angesprochen. Bei diesen könnten fundierte Englischkenntnisse vorausgesetzt werden. Von diesen werde das Anmeldezeichen mit „Expertenwissen, dem Sie vertrauen können“ übersetzt und verstanden. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei das Zeichen eine einfache Werbeaussage, die lediglich darauf hinweise, dass der Anbieter über ein Expertenwissen verfüge, das darauf hindeute, Waren und Dienstleistungen in einer hohen, verlässlichen Qualität zu erhalten. Die Wortfolge sei sprachregelkonform gebildet, weder originell oder prägnant noch interpretationsbedürftig oder einen Denkprozess auslösend.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die englische Sprachform spiele eine entscheidende Rolle bei der Wahrnehmung, da die von der Markenstelle zugrunde gelegte deutsche Fassung auch nach Auffassung der Anmelderin weder originell noch prägnant sei und über keinen Differenzierungscharakter verfüge. Das Anmeldezeichen verdichte die konzeptionelle Botschaft zu einem leicht merkbaren Satz. Die Merkfähigkeit resultiere aus dem besonderen Sprechrhythmus der englischen Fassung, die in der deutschen Fassung nicht zum Ausdruck komme. „Expertise“ bedeute auch „Begutachtung, Sachverstand, Können, Know-How, Geschicklichkeit, Erfahrung“. Angesichts dieser vielfältigen Sinngehalte wirke das Anmeldezeichen wie eine Phantasiebezeichnung.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 9, vom 13. Januar 2011 und vom 17. Januar 2012 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache nicht begründet; die angemeldete Marke ist wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen; die Markenstelle hat die Anmeldung deshalb zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 611, Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rdnr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611, Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 - My World; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). 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, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rdnr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Rdnr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Rdnr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 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, Rdnr. 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, Rdnr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Rdnr. 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, Rdnr. 25 - WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH; GRUR 2010, 228, Rdnr. 36 - Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027,

Rdnr. 32, 44 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2009, 949, Rdnr. 12 - My World; BGH GRUR 2009, 778, Rdnr. 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, Rdnr. 38 - Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027, Rdnr. 35 und Rdnr. 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, Rdnr. 39 - Vorsprung durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027, Rdnr. 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 Durchschnittsverbraucher 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. GRUR 2004, 1027, 1029, Rdnr. 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 Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen enthalten oder sich in Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art erschöpfen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, Rdnr. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it.).

2. Nach diesen Grundsätzen fehlt der zur Eintragung in das Markenregister angemeldeten Wortfolge **EXPERTISE YOU CAN TRUST** jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Der Senat ist mit der Anmelderin der Auffassung, dass der für die angesprochenen Verkehrskreise erfassbare Sinngehalt der Wortfolge („Fachkenntnisse, denen Sie trauen können / Du trauen kannst / Ihr trauen könnt“) wegen seines engen beschreibenden Bezugs zu den beanspruchten Produkten nicht unterscheidungskräftig ist.

Von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen werden im Hinblick auf die auch ausdrücklich benannten gewerblichen, wissenschaftlichen, medizinischen und labortechnischen Zwecke der beanspruchten Produkte überwiegend Fachkreise angesprochen, deren englische Sprachkenntnisse nicht unterschätzt werden dürfen. Angesprochen wird aber auch der Endverbraucher, etwa von den Waren der Klasse 9 „Computersoftware und Computerhardware; Computerprogramme“.

Für diese Kreise, auch für die Endverbraucher, stellt sich die Wortfolge **EXPERTISE YOU CAN TRUST** als Kombination von Begriffen der englischen Sprache dar, die als werbeübliche Anpreisung dahingehend verstanden wird, dass die so gekennzeichneten Produkte unter Anwendung von „Fachkenntnissen, denen Sie trauen können / Du trauen kannst / Ihr trauen könnt“ hergestellt, vertrieben oder erbracht werden.

„Expertise“ ist in der englischen Sprache der Begriff für „Fachkenntnisse“ (Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch, 3. Auflage, Mannheim, 2005, CD-ROM). Die weiteren möglichen Übersetzungen „Sachkenntnis, Sachverstand, Expertise, Können, Expertenwissen, Know-how, Expertentum, Sachkompetenz oder Geschicklichkeit“ (vgl. www.dict.cc) sind insoweit sinnverwandte Begriffe, die synonym verwendet werden. In diesem Sinn wird der Begriff auch in Deutschland in der Wer-

bung und in den Medien verwendet, wie beispielsweise die der Anmelderin mit der Ladung übersandten Recherchebelege des Senats zeigen: In einem redaktionellen Beitrag der Financial Times Deutschland (www.ftd.de) vom 25. Dezember 2010 heißt es u. a.: „Drei Gründe nennt Eilers: Glaubwürdigkeit gegenüber unseren Kunden, Kostenersparnis und eigene Expertise.“ Das Unternehmen CBS schreibt über sich (www.presetext.com): „Als internationale Unternehmensberatung verbindet die cbs die umfassende Kompetenz eines SAP-Lösungsanbieters mit der spezifischen Expertise einer Prozessberatung für die Fertigungsindustrie.“

Auch für „TRUST“ liegt eine Zuordnung zum englischen Sprachkreis und in Zusammenschau mit „YOU“ (im Sinne von „Du, Sie bzw. Ihr“) und „CAN“ (einem modalen Hilfsverb, mit dem in der englischen Sprache in Bezug auf ein hinzugesetztes Verb eine bestimmte Fähigkeit ausgedrückt wird, vgl. English G Grammatik, 1985, Rdnr. 96) als Verb nahe, weil sich so zwanglos ein plausibler und vertrauter Werbespruch ergibt. „Trust“ ist im Englischen das Wort für das Verb „trauen“ bzw. „vertrauen“, wobei dieses sowohl ohne Präposition - wie hier - im Sinn von „to rely on“ als auch mit einer Präposition („to trust to“: „sich verlassen auf“ bzw. „to trust in somebody/something“: „auf jemanden/etwas vertrauen“) gebräuchlich ist (Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch, 3. Auflage, Mannheim, 2005, CD-ROM). Weil die absoluten Schutzhindernisse des § 8 MarkenG ausschließlich nach den jeweils beanspruchten konkreten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen sind (vgl. Ströbele, in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, 2012, § 8 Rdnr. 27), liegt es hier fern, „Trust“ einer Spezialbedeutung als Fremdwort der deutschen Sprache entsprechend im Sinn einer „Zusammenfassung mehrerer Unternehmen unter einer Leitung zum Zweck der Monopolisierung“ (Duden - Das Fremdwörterbuch, 9. Auflage, Mannheim, 2007, CD-ROM) aufzufassen.

Damit weist das Anmeldezeichen mit dem genannten Sinngehalt lediglich darauf hin, der Anbieter der so gekennzeichneten Produkte verfüge über die erforderlichen Fachkenntnisse, mithin über eine besondere Qualifikation. Mit diesem Sinn-

gehalt erfordert es auch kein Mindestmaß an Interpretationsaufwand, der das Schutzhindernis überwinden könnte (vgl. BGH GRUR 2012, 1143 - Starsat), zumal die angesprochenen Verkehrskreise aus den gewerblichen, wissenschaftlichen, medizinischen und labortechnischen Bereichen die Erwartung haben, die beanspruchten Waren der Klasse 1 und 9 würden unter Anwendung von Fachkenntnissen hergestellt und vertrieben; entsprechendes gilt für die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 41 und 42.

b) Auch die englische Sprachfassung führt - entgegen der Auffassung der Anmelderin - nicht weg von diesem engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und hin zu einer Wahrnehmung als betrieblicher Herkunftshinweis.

Keines der vom Europäischen Gerichtshof aufgezeigten Indizien für die Annahme der Unterscheidungskraft (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, 231, Rdnr. 57 - Vorsprung durch Technik) ist hier gegeben. **EXPERTISE YOU CAN TRUST** ist den Sprachregeln der englischen Sprache gemäß gebildet und nicht prägnant; insbesondere ist ein markanter Sprechrhythmus nicht erkennbar. Auch erfordert die Erfassung des genannten Sinngehalts keinen besonderen Interpretationsaufwand, zumal der englische Begriff „EXPERTISE“ in der deutschen Werbesprache vielfach verwendet wird und damit werbeüblich ist. Weiterhin ist die Wortfolge in ihrer konkreten Fassung nicht originell. Sie findet sich u. a. in dem der Anmelderin mit der Ladung zum Termin übersandten Auszug aus einem Werbeprospekt (s8/2007) der Firma ThyssenKrupp „Edeleanu Raffinerietechnik“ „Expertise you can trust - Unsere Erfahrung wird Sie überzeugen“, auf der Internetseite der Frank GmbH & Co. KG aus Leiblfing: „You can trust in our technical expertise and experience, as well as secure application of our products.“, auf der Internetseite eines Unternehmensberaters aus Gross-Umstadt (www.germarbetz.de): „Expertise You Can Trust“, auf der Internetseite www.isar-racing.de: „Expertise You Can Trust“ und auch auf der Internetseite eines deutschen Handwerksunternehmens (www.kaupp-diether.de): „You can trust our expertise.“

EXPERTISE YOU CAN TRUST weist damit auch in der englischen Fassung einen so engen Zusammenhang zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf, dass der Verkehr darin keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennt. Die Marke kann damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren, nicht erfüllen. Die angemeldete Marke ist nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

Hacker

Winter

Jacobi

CI